

MARCAS E PATENTES

INOVAÇÃO E SOCIEDADE

Marcos Wachowicz
Ângela Kretschmann
COORDENADORES



A missão do Instituto Observatório do Direito Autoral – IODA é estimular estudos e reflexões acadêmicas sobre os Direitos Intelectuais na Sociedade Informacional, observando as oportunidades fornecidas pela tecnologia para maior inclusão social, tecnológica e cultural.

O IODA, por meio de pesquisa multidisciplinares e com parcerias institucionais, realiza estudos da Sociedade Informacional, analisando as dimensões legais, sociais, econômicas, tecnológicas e culturais da Revolução da Tecnologia da Informação e Comunicação.



IODA - INSTITUTO OBSERVATÓRIO DO DIREITO AUTORAL
R. XV de Novembro - n. 556 - cj 1306 - andar 13 - Cond. Lustoza
CEP: 80.020-310 - Curitiba - PR
Telefone: 55 (41) 99975-7250
E-mail: contato@ioda.org.br
<https://ioda.org.br/>
Prefixo Editorial: 994368

CONSELHO EDITORIAL

José de Oliveira Ascensão – Univ. Lisboa/Portugal – *(in memoriam)*
Denis Borges Barbosa – *(in memoriam)*

Alexandre L. Dias Pereira – Univ. Coimbra/Port.
Alexandre Ricardo Pessler – Gedai/UFPR
Angela Kretschman – Gedai/UFPR
Antonio Carlos Morato - USP
Carlos A. P. de Souza – ITS/Rio
Dario Moura Vicente – Univ. Lisboa/Portugal
Francisco Humberto Cunha Filho – Unifor
Guilherme Coutinho Silva – Gedai/UFSC
Guilherme P. Moreno – Univ. Valência/Espanha
Heloisa Gomes Medeiros – UNDB
José Augusto Fontoura Costa – USP
J. P. F. Remédio Marques – Univ. Coimbra/Port.
Karin Grau-Kuntz – IBPI/Alemanha

Leticia Canut - Gedai/UFPR
Liz Beatriz Sass – UFSC
Luiz Gonzaga Silva Adolfo - ULBRA
Manoel David Masseno – Ibeja/Portugal
Marcelo Conrado – UFPR
Márcia Carla Pereira Ribeiro – UFPR
Marcos Wachowicz – UFPR
Mariana Valente – InternetLab
Pedro Marcos Nunes Barbosa – PUC/Rio
Rodrigo Moraes - UFBA
Rodrigo Vieira - UFERSA
Sérgio Staut Júnior – UFPR
Valentina Delich – Flacso/Argentina
Victor Gameiro Drummond – EMERJ

Capa: Gabriel Wachowicz

Projeto gráfico e diagramação: Sônia Maria Borba

Revisão: Luciana Reusing, Pedro de Perdigão Lana, Bibiana Biscaia Virtuoso,
Alice de Perdigão Lana, Heloísa G. Medeiros e Marcelle Cortiano

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

M313 Marcas e patentes: inovação e sociedade /
coordenação de Marcos Wachowicz, Ângela Kretschmann – 1.ed –
Curitiba: IODA, 2023.
295p.: il.; 23cm

ISBN: 978-65-85149-11-2 [Recurso digital]

1. Marcas. 2. Patentes. 3. Inovação. 4. Direito do consumidor. I. Wachowicz,
Marcos (coord.). II. Kretschmann, Ângela (coord.).

CDD 346.048 (22.ed)
CDU 347.77

Esta obra é distribuída por meio da Licença Creative Commons 3.0
Atribuição/Usos Não Comerciais/Vedada a Criação de Obras Derivadas / 3.0 / Brasil



Marcos Wachowicz
Ângela Kretschmann
COORDENADORES

MARCAS E PATENTES

INOVAÇÃO E SOCIEDADE

Curitiba

IODA INSTITUTO OBSERVATÓRIO
DO DIREITO AUTORA

2023

APRESENTAÇÃO

O COMPORTAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO FURACÃO TECNOLÓGICO DO SÉCULO XXI

MARCOS WACHOWICZ¹

ÂNGELA KRETSCHMANN²

O estudo das multifacetadas inserções da teoria da Propriedade Industrial na realidade do dia a dia mostra-se não apenas produtivo quando sedutor, mormente em estudiosos que se encontram quase no final do primeiro ¼ de século XXI, focados na compreensão das dimensões plurais desse campo da Propriedade Intelectual. O resultado não poderia ser outro, que não um estudo que comprova a riqueza do instituto, que longe de se enfraquecer diante da sociedade informacional, se fortalece, mas ao lado de garantias de possibilidades de crescimento para as sociedades, também traz inseguranças.

¹ Professor de Direito do Curso de Graduação da Universidade Federal do Paraná UFPR e docente do Programa de Pós-Graduação PPGD/UFPR. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa ? Portugal. Professor da Cátedra de Propriedade Intelectual no Instituto for Information Telecommunication and Midia Law ITM da Universidade de Munster Alemanha (2019). Docente do Curso de Políticas Públicas e Propriedade Intelectual do Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual na modalidade a distância na Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais FLACSO/ARGENTINA (2018- atual).

² Professora Convidada do Curso de Doutorado da UFPR, Direitos Intelectuais e Sociedade da Informação. Doutora em Direito. Licenciada em Física (PUCRS). Pós-doutora pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha (ITM, 2012). Pesquisadora Sênior da Universidade de Brasília – UnB (2017-2019). Professora Honorária Visitante da Universidade de Münster, para o ano de 2018. Pós-doutora pela PUCRS, 2022. Pesquisadora do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, a partir de 2018. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006). É mestre em Direito pela PUCRSI (1999). Advogada (OAB/RS 30.318). Integra o Quadro de Árbitros da Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (Carb-ABPI). É membro da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI).

Nem tudo, portanto, são colheitas. Os choques e entrechoques entre sistemas distintos no contexto da Propriedade Intelectual é apresentado em estudos que demonstram que a cada dia os campos do conhecimento se especializam, a tal ponto, que o próprio diálogo pode restar comprometido, forçando as pessoas a repensarem todo um sistema de ensino, pois a ninguém mais é dada a possibilidade de sucesso sem um mínimo conhecimento em mais de uma área, conhecer, não para produzir, mas ao menos para dialogar e talvez, sobreviver no mercado de trabalho.

Os mais diversos campos da propriedade industrial se entrelaçam para descortinar a importância e influência da do direito na concessão de exclusividades. Essas exclusividades estão diretamente relacionadas ao direito de seus titulares, mas não se nega que atinge terceiros interessados, como os consumidores, por exemplo, no debate sobre o direito marcário e sua relação direta com a Concorrência Desleal, e indireta, com o Direito do Consumidor (artigo de Ângela Kretschmann e Marcos Wachowicz: Propriedade Industrial: Marcas, Patentes e Sociedade).

Os estudos também possibilitam que se perceba a importância da compreensão sobre a evolução dos fundamentos semiológicos, linguísticos e semióticos, para um sinal identificador que possui valor agregado, e dimensionado pela ordem jurídica, através das leis de propriedade industrial. As teorias da linguagem auxiliam no que pode efetivamente ser considerado um sinal passível de registro, demonstrando que a análise semiológica por parte do INPI poderia trazer ainda mais qualidade aos resultados do trabalho da autarquia (artigo de Celso Augusto Nunes da Conceição e Ângela Kretschmann, “Signo, Sentido e a expressão do Direito nas Marcas”).

Uma análise histórica sobre a proteção marcária das siglas e designações dos órgãos e entidades da administração pública no Brasil revela a evolução da legislação brasileira quanto à tutela dada aos sinais que são utilizados para identificar a administração pública direta e indireta. A pesquisa da proteção de tais sinais revela atualizações desses sinais, e mais do que isso, derruba a tese de que apenas entidades privadas socorrem-se do instituto pois também entidades públicas protegem a integridade e desenvolvimento econômico com a proteção de sinais públicos (artigo de Felipe

Ferreira Simões dos Santos: Análise Histórica da Tutela Marcária das siglas e Designações da Administração Pública no Brasil).

Em um aspecto bastante distinto, essa visão de que a proteção marcária é exclusiva para iniciativas privadas individuais também é diluída na atualidade quando se percebe que povos tradicionais podem receber muitos benefícios, sendo possível sair da esfera do interesse exclusivamente privado, de empresas, e do interesse público, de proteção a sinais da administração pública, e observar a inserção da propriedade industrial na promoção de interesses de povos tradicionais, através da proteção a marcas indígenas que podem auxiliar na subsistência e desenvolvimento dessas comunidades. (artigo de Maria Helena Japiassu M. De Macedo: Marcas indígenas e alternativas econômicas sustentáveis para povos tradicionais). Se a consciência de respeito e importância de tais comunidades não é facilmente alcançada voluntariamente, a propriedade industrial pode servir de estímulo involuntário para quem tem dificuldades em respeitar tais valores.

Por outro lado, o marketing pode esconder uma história que inibiria a concessão de um direito, ofuscando a realidade e a visualização de que uma marca registrada não cumpre sua função. Um bom exemplo é o pequeno copo que ficou conhecido no Brasil, vinculado à empresa Nadir Figueiredo, quando se trata de um copo criado por uma artista soviética. Devido à publicidade, o copo foi apresentado no Museu de Arte Moderna de Nova York como se fosse uma criação nacional, e representante do estilo brasileiro de vida... Por estar em domínio público, uma vez que a criação foi anterior a adesão a Convenções Internacionais, e sua produção brasileira que iniciou em 1947. Se fosse pedido um desenho industrial, enfrentaria muitos obstáculos, mas foi pedido um registro de marca tridimensional, para o qual não há exigências de originalidade ou novidade, mas distintividade, e disponibilidade. A tentativa de registrar o formato do famoso copo que sequer de origem brasileira era, foi fracassada, mas em Juízo o interessado obteve sentença de procedência. O impacto semântico gerado por publicidade pode ter sido determinante para que o interessado alcançasse o sucesso judicial, ainda que não se possa dizer que o copo, ainda que vulgar, como marca tridimensional, deixe de cumprir vários requisitos legais

– e os prejuízos sociais podem ser relevantes (artigo de Cláudia Tolentino: Copo Americano ou Lagoinha ou “Granyony Stakan”, marca ou produto?).

Assim como o marketing pode gerar efeitos artificiais, situações políticas e pragmáticas também já tiveram seu lugar no campo também das patentes, como pode ser compreendido na situação da gordura láctea extraída da etapa da filação de queijos ou os eu processo industrial, que não preenchem os requisitos legais de patente de invenção, pois ausentes a novidade e atividade inventiva. Tratando-se de prática antiga, conhecida, encontrada inclusive em manuais técnicos da industrial láctea em geral. Impressiona imaginar que uma técnica tão conhecida tenha recebido, em 2017, reconhecimento quanto a novidade em pleito de inovação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e tenha gerado até mesmo um novo artigo no Decreto de 2017. Política? Sim. No histórico político do ano de 2017. Essa história com relacionada à teoria da cegueira deliberada (ou instrução das avestruzes) e também de Freud, com o seu “mal estar da civilização” pode ser encontrada no artigo de Viviane Lemes da Rosa, “Gordura Láctea da filação: um caso de patente industrial?”. Sem dúvida nenhuma, a segurança jurídica fica abalada com situações de influência dessa espécie

Na concorrência entre marcas na internet, um ambiente que para muitos pode parecer um mundo paralelo – porém não é – abordagens distintas podem ser observadas, algumas mais protecionistas, outras mais liberais. Um estudo com essa análise contribui bastante para uma regulação do setor (artigo de Érico Prado Klein: Interferência do Estado na concorrência entre marcas na internet: decisões se impactos). No mesmo sentido, o Metaverso se aproxima das possibilidades de violação marcária, e análise da suficiência da legislação pode trazer uma aproximação à dimensão real do uso marcário (artigo de Marina Ribas Zacarkin: Possíveis formas de violação marcária no metaverso), assim como é possível observar o aumento dos pedidos de marca relacionadas ao metaverso, sendo relevante analisar como essa temática se desenrola internacionalmente (artigo de Caroline Salah Salmen: A proteção das marcas no metaverso: questões legais e desafios).

Metaverso e inteligência artificial estão interligados, e sem dúvida trazem preocupações quanto às transformações que provocam, não apenas nas relações sociais, mas também políticas e em especial vinculadas ao trabalho, considerando os avanços tecnológicos que atingem o planeta globalmente (artigo de Juliana Vieira Pelegrini Cella: Reflexões sobre Inteligência Artificial e questões trabalhistas). E nessas relações tornam-se cada vez úteis, e ao mesmo tempo, perigosas, pois os usos de sistemas de reconhecimento facial, imbuídos de inteligência artificial, por órgãos de segurança públicos e privados, trazendo preocupações quanto à liberdade, privacidade e autonomia do indivíduo (artigo de Janio Konno Júnior: “Inteligência Artificial no Reconhecimento facial em Segurança Pública – dados sensíveis e seletividade penal”).

O comportamento da propriedade intelectual, portanto, promove e é influenciado pelo furacão tecnológico do século XXI, o que pode ser percebido de modo claro pela inovação tecnológica em “smart cities”. A Lei da Inovação 10.973, de 2004 pode ser utilizada nas políticas públicas para cidades que se encaminham para tal transformação tecnológica ao nível das “smarts”, onde o uso massivo de tecnologia as empurra para a interconexão global, gerando preocupações quanto a inclusão, e por outro lado, quanto a defesa da privacidade (artigo de Bruna Souza da Rocha, “Fomento à inovação tecnológica em *smart cities*: mecanismos e estruturas da lei da inovação”). O fomento público para as “smarts” chama atenção, principalmente o apoio internacional, fazendo com que estruturas públicas e acordo de parceria se envolvam nas negociações de direitos de propriedade intelectual.

A propriedade intelectual gera nos pesquisadores uma riqueza de abordagens que impressiona, e costuma seduzir os mais diversos estudiosos de áreas tão distintas quanto Filosofia, Matemática, Física e Direito, tanto voluntariamente quanto involuntariamente. Talvez não exista um lado, mas se existir, de que lado você está?

Marcos Wachowicz e Ângela Kretschmann

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

O COMPORTAMENTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO
FURACÃO TECNOLÓGICO DO SÉCULO XXI..... 5

MARCOS WACHOWICZ | ÂNGELA KRETSCHMANN

PARTE 1

MARCAS:

CONSUMO E SOCIEDADE

O DIREITO MARCÁRIO ENTRE A CONCORRÊNCIA DESLEAL E
O DIREITO DO CONSUMIDOR..... 14

MARCOS WACHOWICZ | ÂNGELA KRETSCHMANN

SIGNO, SENTIDO E A EXPRESSÃO
DO DIREITO NAS MARCAS31

ÂNGELA KRETSCHMANN | CELSO AUGUSTO NUNES DA CONCEIÇÃO

ANÁLISE HISTÓRICA DA TUTELA MARCÁRIA DAS SIGLAS E
DESIGNAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL63

FELIPE FERREIRA SIMÕES DOS SANTOS

MARCAS INDÍGENAS E ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS
PARA POVOS TRADICIONAIS89

MARIA HELENA JAPIASSU M. DE MACEDO

COPO AMERICANO OU LAGOINHA OU “GRANYONYI STAKAN”,
MARCA OU PRODUTO? 118

CLÁUDIA TOLENTINO

PARTE 2

MARCAS:

MÍDIAS E METAVERSO

INTERFERÊNCIA DO ESTADO NA CONCORRÊNCIA ENTRE MARCAS
NA INTERNET: DECISÕES E IMPACTOS..... 144

ÉRICO PRADO KLEIN

POSSÍVEIS FORMAS DE VIOLAÇÃO MARCÁRIA NO METAVERSO..... 173

MARINA RIBAS ZACARKIN

A PROTEÇÃO DAS MARCAS NO METAVERSO: QUESTÕES LEGAIS E
DESAFIOS..... 188

CAROLINE SALAH SALMEN

PARTE 3

INOVAÇÃO, PATENTES E O INTERESSE PÚBLICO

REFLEXÕES SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E QUESTÕES
TRABALHISTAS 212

JULIANA VIEIRA PELEGRINI CELLA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RECONHECIMENTO FACIAL EM
SEGURANÇA PÚBLICA – DADOS SENSÍVEIS E SELETIVIDADE PENAL... 227

JANIO KONNO JÚNIOR

GORDURA LÁCTEA DA FILAÇÃO: UM CASO DE
PATENTE INDUSTRIAL? 244

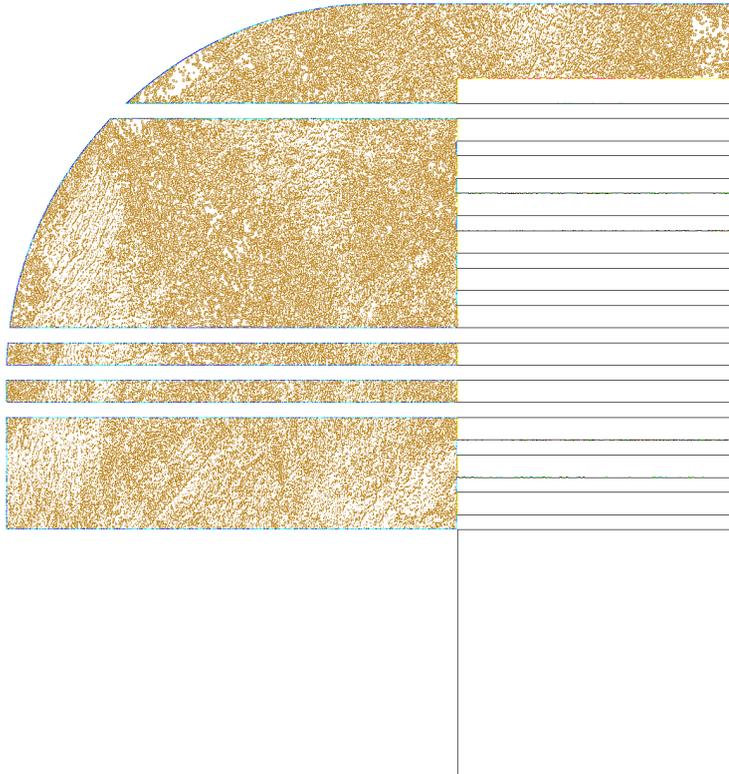
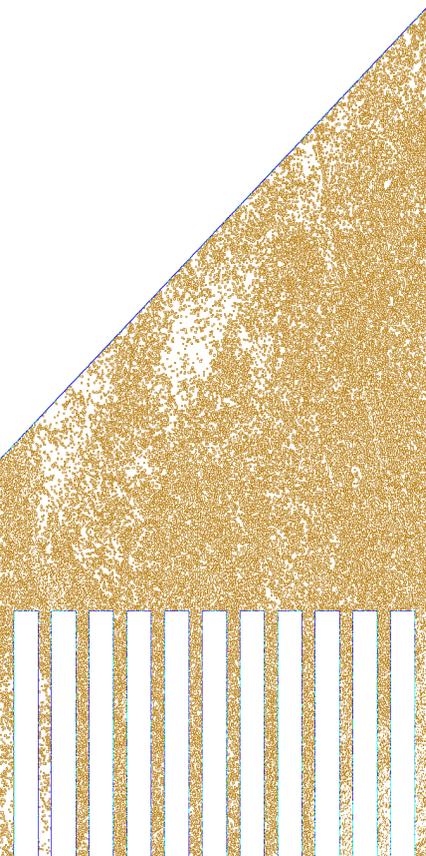
VIVIANE LEMES DA ROSA

FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM *SMART CITIES*: MECANISMOS
E ESTRUTURAS DA LEI DA INOVAÇÃO 272

BRUNA SOUZA DA ROCHA

PARTE 1

MARCAS: CONSUMO E SOCIEDADE



O DIREITO MARCÁRIO ENTRE A CONCORRÊNCIA DESLEAL E O DIREITO DO CONSUMIDOR

*TRADEMARK LAW BETWEEN UNFAIR COMPETITION
AND CONSUMER RIGHTS*

MARCOS WACHOWICZ¹

ÂNGELA KRETSCHMANN²

RESUMO

O argumento de que o uso desleal de marcas atinge os consumidores tem se tornado bastante comum, ainda que o direito sobre marcas seja um direito primordialmente concorrencial, alcança indiretamente os consumidores, não obstante possuírem instrumento jurídico próprio para sua defesa. O objetivo deste artigo é

¹ Professor de Direito do Curso de Graduação da Universidade Federal do Paraná UFPR e docente do Programa de Pós-Graduação PPGD/UFPR. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná UFPR. Mestre em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa - Portugal. Professor da Cátedra de Propriedade Intelectual no Instituto for Information Telecommunication and Midia Law ITM da Universidade de Munster Alemanha (2019). Docente do Curso de Políticas Públicas e Propriedade Intelectual do Programa de Mestrado em Propriedade Intelectual na modalidade a distância na Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais FLACSO/ARGENTINA (2018- atual).

² Professora Convidada do Curso de Doutorado da UFPR, Direitos Intelectuais e Sociedade da Informação. Doutora em Direito. Licenciada em Física (PUCRS). Pós-doutora pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha (ITM, 2012). Pesquisadora Sênior da Universidade de Brasília – UnB (2017-2019). Professora Honorária Visitante da Universidade de Münster, para o ano de 2018. Pós-doutora pela PUCRS, 2022. Pesquisadora do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, a partir de 2018. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006). É mestre em Direito pela PUCRSI (1999). Advogada (OAB/RS 30.318). Integra o Quadro de Árbitros da Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (CARb-ABPI). É membro da Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI).

esclarecer as razões dessa aproximação, a fim de que tanto o direito da concorrência quanto o direito do consumidor possam se beneficiar dela.

Palavras-chave: propriedade intelectual, marcas, concorrência desleal e direito do consumidor

ABSTRACT

The argument that the unfair use of trademarks affects consumers has become quite common, although trademark law is primarily a competition law, it indirectly reaches consumers, despite consumers have their own legal instrument for their defense. The purpose of this article is to clarify the reasons for this occurrence and this relationship, so that both competition law and consumer law can benefit from it.

Keywords: *intellectual property, trademarks, unfair competition and consumer law*

SUMÁRIO

Introdução; **1.** A(s) finalidade(s) da marca; **2.** Marcas e concorrência desleal; **3.** O consumidor e o direito marcário; **4.** Concorrência desleal e proteção do consumidor; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

As marcas se desenvolvem historicamente no mercado com funções que variaram no tempo, e atualmente possuem o fim de identificar produtos semelhantes de origens distintas. Os países possuem diferentes formas de origem para a aquisição do direito, e o simples uso era considerada uma forma natural de adquirir o direito (sistema declaratório)³. Com o tempo, muitos países passaram a adotar o registro como base para a concessão do direito, e no direito brasileiro o sistema é atributivo, ou seja, não há um “direito natural” pela criação e uso da marca, pois é o registro que concede o direito à exclusividade de uso.

³ GONÇALVES, Luís M. Couto. **Manual de Direito Industrial**. Coimbra: Editora Almedina, 2008. 2ª ed. p. 212.

Ainda assim, há casos em que apenas o uso de um sinal pode trazer garantias ao usuário anterior de boa-fé, indicando um sistema misto, além de outros institutos que podem proteger o sinal, como o direito a um domínio, nome de fantasia, etc.⁴

O objetivo, de todo modo, é proteger o investimento, e também garantir ao consumidor informação sobre a origem do produto, para que ele tenha segurança ao adquirir o produto que deseja. São, então, duas finalidades primordiais. Mas o objetivo principal seria proteger o investimento (e a concorrência leal) ou o consumidor?

A controvérsia é importante porque também indica a evolução dos institutos de proteção, o que pode ser observado na medida em que são estudadas as funções da marca, em especial quando se pensa em uma principal função da marca. Essa principal função sofreu alterações no tempo, assim como apresenta-se distinta no espaço, ou seja, nos diversos territórios de proteção, ainda que exista uma confluência pela proteção a nível internacional.

1 A(S) FINALIDADE(S) DA MARCA

Ainda que exista uma preocupação com a garantia ao consumidor, há alguns anos alguns juristas procuraram deixar claro que não se trata de um direito vinculado ao consumidor, pois o consumidor possui outros instrumentos jurídicos para proteção.⁵

⁴ Mas não é nosso objetivo aqui desenvolver essas questões, mas sim, tratar o aspecto privado e público que gira no entorno da marca registrada, ou seja, no contexto do sistema atributivo.

⁵ Denis Borges Barbosa cita (Didimo Agapito da Veiga Junior, *Marcas de Fabrica*, B.L. Garnier, Livreiro-Editor, 1887), para demonstrar que não se trata de assunto novo. Karin Grau Kuntz, ao tratar da marca de fato, leciona: “A marca, assim, é fator que viabiliza a concorrência nos mercados, i.e., a disputa dos agentes econômicos pela preferência dos consumidores. Isto em conta, só poderão servir como marca aqueles sinais capazes de individualizar.” (IODA. *Da marca de fato. Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa*, 2021, p. 151).

A questão tem relação com o princípio de independência das marcas perante o consumidor (presente no artigo 7º, da Convenção da União de Paris). O fornecedor de produto ou serviço não é obrigado a possuir uma marca registrada, salvo se desejar efetuar alguns negócios (como abrir franquias ou transferir a propriedade da marca ou licenciar seu uso). Entretanto, o registro de uma marca que assinale seus produtos é facultativo, não é obrigatório, ainda que muito recomendado para a saúde dos negócios, e investimentos, mormente se considerarmos que algumas marcas alcançam mais valor do que o conjunto de produtos que assinala:

Esta nossa marca, integrante e regulada pela Propriedade Intelectual, nasce, nos fins do século XIX, exatamente como um signo formal e facultativo. As “marcas” anteriores, obrigatórias nas corporações de ofício, tinham função de garantia de qualidade. Foram abandonadas, em favor das marcas formais.⁶

Nos primórdios do uso de um sinal identificador de produtos, a função (aqui entenda-se finalidade) da marca era efetivamente indicar a origem, sendo que o marketing tinha maior base no nome do produtor, vinculando sua origem a ele.⁷ Hoje, distingue-os, identificando-os, dando-lhes

⁶ BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas. **IBPI**, 2015, p. 332.

⁷ Quanto às funções da marca vide GRAU-KUNTZ, 1998: “A função original da marca era informar ao consumidor a origem do produto (ou serviço), ou seja, ela representava para o consumidor um meio de apuração da identidade do seu titular. Hoje em dia, tendo em vista a oferta de diferentes produtos, a produção em massa, o comércio mundial, as estruturas complexas das empresas, nem sempre é possível ao consumidor identificar através dela um determinado produtor. A marca não é mais capaz de fornecer uma informação direta sobre a sua origem, mas antes indica que os produtos provêm de uma empresa determinada, apesar de anônima. O consumidor sabe que o produto assinalado com a marca, ou o serviço por ela apresentado, é “aquele” com as características desejadas, ou seja, a marca é o sinal que reporta as características determinadas do produto ou do serviço. Do ponto de vista do produtor a situação é outra. Uma vez que ele conta a informação adicional de que aquele produto foi produzido por si, ou que aquele serviço é por ele prestado, a função de identificação da marca implicará na função de origem. A função de garantia da marca manifesta-se na confiança do consumidor em encontrar no produto ou no serviço marcado as características que constatou através de sua expe-

individualidade própria. Por um lado poderia parecer que qualidades intrínsecas dos produtos estariam vinculados à marca, porém, há a independência do sinal em relação exatamente a tais qualidades – a distintividade é uma função de identificação da marca com o produto, porém, não com as qualidades dele.

Há diferenças, portanto, entre uma função de identificar, de distinguir, e de qualificar, e na atualidade o que se observa, considerando o escopo brasileiro, é a distinguibilidade. Não mais indica a origem de um fornecedor, fabricante ou produtor, pois atualmente, quanto à função de identificar a origem, “é não dizer nada” como perfunctoriamente consegue manifestar José de Oliveira Ascensão:

É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços. Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.⁸

Outra finalidade que pode ser observada é a de resguardo e valorização dos interesses econômicos do titular da marca, uma vez que os investimentos nela podem resultar em valor que acresce à empresa a ponto de algumas vezes se tornar mais valioso que todos os demais bens da empresa juntos, somados e multiplicados. Ou seja, a marca acresce vantagem competitiva para o produtor, fabricante, ou comerciante, podendo se transformar em ativo de grande valor para a empresa - superando às vezes todo o restante do valor da própria empresa.

riência pessoal com o produto ou com o serviço, ou que viu prometidas pela publicidade. Note-se, porém, que o titular da marca não está obrigado a manter a qualidade do produto ou do serviço, mas antes tem ele a liberdade de (GRAU-KUNTZ, Karin. **Do nome das pessoas jurídicas**, Editora Malheiros, 1998).

⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, nº 61, nov/dez 2002. p.21.

Não registrar uma marca, portanto, pode representar nada mais, nada menos, do que descuido com o investimento, e muitas vezes, dinheiro jogado fora, mas nunca representará qualquer violação, considerando tratar-se de um direito, uma faculdade, do produtor ou comerciante. A marca nasce, portanto, com um valor para o produtor que precisa diferenciar seu produto da concorrência, e qualquer outra função que ela possa apresentar é, ou secundária, ou até mesmo ilusória.

Com a Constituição Federal de 1988 tem-se o princípio da função social da propriedade, (art. 170, inciso IV da Constituição Federal), a determinação de que toda propriedade deve cumprir primordialmente sua função social⁹, inclusive da imaterial, também se argumenta que a “primeira” função da proteção marcária é preservar o consumidor e promover a concorrência leal. Assim, o interesse dos titulares é que seria secundário, sendo o principal interesse a proteção dos consumidores, e, como diz Godoi, “secundariamente os interesses dos titulares das marcas”, e “nessa medida, o interesse individual é protegido porque coincide com o social”.¹⁰

Identificar a proteção marcária como “primeira” função pode ser exagerado, pois ainda que ela atinja o consumidor, a função primeira sempre poderá ser para a empresa um direito de exigir juridicamente uma obri-

⁹ Este enfoque refleja lo que se conoce como la „cláusula del progreso“ que se formuló por primera vez en el artículo I, sección 8, de la Constitución de los Estados Unidos, por la cual se busca „Promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos“. De esta formulación se deduce, en primer lugar, que la protección de las invenciones es una prerrogativa del Estado; en segundo lugar, que el sistema de protección se basa en una justificación económica y social: el progreso de la ciencia y de las artes útiles en beneficio de toda la sociedad; y, en tercer lugar, que la protección se instrumenta a través de un derecho exclusivo concedido por el Estado, descartando que el autor o inventor tenga un derecho „natural“ previo (HILTY, Reto M. et al. La Propiedad Intelectual en Latinoamérica y su rol en el desarrollo económico y social. In: WACHOWICZ, Marcos; GRAU-KUNTZ, Karin. **Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa**. IODA: Curitiba, 2021, p. 29).

¹⁰ “Nessa seara, de plena incidência o princípio da soberania do interesse público sobre o particular, seja por expressa determinação do texto constitucional (art. 170), seja pelo que dispõe o art. 2º da Lei de Propriedade Industrial em que está ancorado nosso sistema de proteção aos bens imateriais.” (SANTOS JR. Walter Godoy dos. Os interesses jurídicos protegidos pelas marcas. **Revista Eletrônica do IBPI**, n. 5, 2012. P. 11).

gação correspondente à pretensão que possui em decorrência de lei. Mas atinge, claro, a esfera do consumidor, ainda que a lei não lhe é destinada para o exercício de seus direitos.

Independentemente de tais diferenças de pontos de vista, o direito será exercido – a lei será utilizada – pelo titular dos direitos, ainda que indique que uma das causas é a confusão do consumidor. O consumidor utilizará, efetivamente outros instrumentos jurídicos, inclusive a lei especial consumerista. Por tudo isso, na prática, efetivamente, o direito marcário possui como função primordial a defesa da concorrência, que será levantada pelo interessado, ou seja, o titular da marca, ou ainda, aquele que tiver interesse no uso permitido, quando existir uma tentativa ilegal de uso da marca pelo titular.

Delimitada a discussão sobre a finalidade da marca, seja pelo aspecto primordial do titular do direito, seja pelo aspecto do consumidor, não é demais reforçar que a constatação da função primordial de distinguir produtos iguais ou semelhantes, de origem distintas, implica no reconhecimento da independência da marca, ou do sinal aposto para identificar determinado produto ou serviço, com a eventual qualidade ou fragilidade do produto que a marca visa identificar.

2 MARCAS E CONCORRÊNCIA DESLEAL

A liberdade de concorrer é princípio constitucional, porém, o emprego de meios desleais para desvio de clientela é considerado abuso de direito. E mesmo marca e “desenhos industriais desprovidos de registro” eventualmente podem ser protegidos, quando sua cópia pode estar vinculada a um ato de concorrência desleal. Lembrando a distinção entre rivalidade e concorrência, onde o “oportunismo é mais comum nas relações de concorrência, enquanto a lealdade é mais corriqueira nas relações de rivalidade para com seus destinatários”¹¹.

¹¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A aspereza da concorrência e seus contextos. **IBPI**, 07/01/2022, disponível em: <https://ibpi.org.br/a-aspereza-da-concorrenca-e-seus-contextos/>

As bases da concorrência desleal costumam ser citadas pela doutrina como sendo: confusão de estabelecimentos; a confusão de empresas; a confusão de produtos ou serviços; a adoção de nomes, palavras, denominações, símbolos e quaisquer outros sinais distintivos; a adoção de elementos ideológicos pelo aliciamento de pessoal técnico ou prático; por todo e qualquer meio que permita usufruir do conceito e da boa fama que as mercadorias ou serviços, o estabelecimento ou a empresa adquiriram; pelos prejuízos que possam ser causados a outrem, abalando o seu crédito; por todo e qualquer meio que objetive o descrédito das mercadorias ou serviços do estabelecimento ou da empresa concorrente; por todo e qualquer ato que vise a desviar de modo direto ou indireto a clientela de outrem etc. Na verdade, como ressalta Tinoco Soares, não é possível relacionar todos os atos que constituem “concorrência desleal”, uma vez que as maneiras de se competir deslealmente são infindáveis,¹² e sempre mais e mais criativas.

O instituto da concorrência desleal pode acontecer, no pertinente ao uso de bens intelectuais, quando há contrafação – mas não há contrafação nem concorrência desleal quando não existe imitação de invento, modelo ou marca usada sem registro, ou quando o registro for considerado nulo.

Além disso, a concorrência desleal, **prevista no artigo 209**, ressalva o direito a reparação dos danos causados por atos de concorrência, “tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio”. São, pois, pressupostos da concorrência desleal a culpa do agente econômico; campos colidentes de interesses (identidade do negócio e mesmo território); clientela; ato suscetível de reprovação.¹³

As ações das partes envolvidas, no mercado, estarão vinculadas a direitos de propriedade intelectual, o que a princípio pode gerar, e muitas

¹² SOARES, José Carlos Tinoco. Conflitos entre marcas e nomes e títulos de obras. **Revista dos Tribunais**, RT, São Paulo, n. 519, jan./1979. p. 41.

¹³ Nesse sentido: BARBOSA, Denis Borges. **Revista da ABPI**, n. 116, jan./fev de 2012. A concorrência desleal e sua vertente parasitária. P. 22. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf

vezes gera atitudes de concorrência desleal por parte de terceiros interessados no lucro que é obtido com a exploração do bem intelectual. Ocorre que muitas vezes tal exploração é indevida, com base em um título viciado. A base legal que tipifica o crime de concorrência desleal está na própria lei 9.279/96, artigo 195 e 207 e seguintes.

Sobre a existência de crime de concorrência desleal, com base no caso concreto, o Juízo poderá constatar a existência ou não da aplicabilidade ao caso e incidência legal, no momento oportuno, dependendo do objeto da ação e seus limites.

3 O CONSUMIDOR E O DIREITO MARCÁRIO

Uma das questões que surgem quando existem vários fabricantes do mesmo produto, e quando há semelhança entre eles, é aquela relativa aos direitos do consumidor. Porém, como aponta João da Gama Cerqueira,¹⁴ o objetivo imediato da proteção é resguardar direitos e interesses de seus titulares, portanto, constitui um interesse privado. O interesse público, de proteção aos consumidores, não se sobrepõe a ele, pois se fosse o contrário, a proteção teria a função de garantir o consumidor. Ora, o consumidor possui outros instrumentos legais de proteção.

De todo modo, não obstante a Propriedade Industrial ter como primordial função a proteção concedida aos titulares de direitos intelectuais, seja invento, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca, há uma proteção que alcança os consumidores de modo indireto, por isso mesmo admite-se o caráter misto das previsões legais, protegendo ambas as partes, como no caso do risco de confusão: o fabricante, produtor, ou titular é protegido para que não tenha prejuízo em suas vendas, e o consumidor recebe proteção – em consequência – porque busca e encontra o produto que realmente deseja.

¹⁴ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial**. RT: São Paulo, 1982. 2ª. ed., v.2, p.812.

A titularidade sobre uma marca, um invento, ou ainda um desenho ou modelo, além de servir principalmente para seu titular como meio eficaz para a constituição de uma clientela, também *para o consumidor representa a orientação para a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho*.¹⁵ É importante destacar que a aposição da marca vincula uma atitude de liberdade, não obrigatoriedade. Se fosse obrigatória a proteção agiria contra os interesses do produto ou do comerciante, e passaria a privilegiar o interesse público,¹⁶ quando é um direito nascido e desenvolvido para a proteção do produtor.¹⁷

O que é importante é perceber que além de direitos particulares sobre uma criação intelectual, estão em jogo vários outros interesses e direitos, e no caso do consumidor, direitos de cunho público. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor é comumente utilizado quando existe apropriação indevida de propriedade intelectual, ou bem intelectual protegido por lei, seja pela lei autoral (9.610/98), seja pela Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), aqui em destaque.

Observado que não se pode confundir o princípio de proibição de concorrência desleal, baseada no banimento de uso de sinais que confundam o consumidor quanto a origem do produto, com um direito do consumidor sobre a marca, pode-se compreender a questão com Denis Borges Barbosa, que resumiu o problema de modo simples: o direito do consumidor é muito mais conhecido e sedutor do que o direito da propriedade intelectual. Com isso, apesar do direito do consumidor ser quase sempre levantado em conflitos envolvendo interesses de concorrentes, ele vêm à baila porque “apontar lesões às normas consumeristas” (...) está

¹⁵ DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, MENDES, Paulo Parente M. **A propriedade industrial**: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Forense: Rio de Janeiro, 1997. p. 162.

¹⁶ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado de propriedade industrial**. Resenha Tributária: São Paulo, 1988. p. 121-122.

¹⁷ Ainda que “aparentemente, as regras de marcação anteriores a 1850 tinham função diversa da que se descreve aqui como típica das marcas” – inicialmente a aposição de sinais em produtos era uma obrigação para que as autoridades pudessem cobrar impostos e ser possível indicar responsabilização (BARBOSA, Denis Borges. 2006, p.12).

essencialmente em voga, e sempre será mais popular do que o direito de Propriedade Intelectual”.

Além disso, por estratégia jurídica pode valer a pena alegar os prejuízos aos consumidores, ainda que eles não tenham em determinada ação de caráter privado a legitimidade ativa na propositura da ação.

Efetivamente, o consumidor, em especial a partir de 1990, possui direito claro de ser bem informado. E sanções são aplicadas a qualquer atitude de confusão que possa gerar prejuízos. Entretanto, isso não pode levar à conclusão de que é por esse motivo que existe a proibição de registro de marcas semelhantes. Essa proibição existe em função de um direito de cunho privado, vinculado diretamente à concorrência leal, e ao direito que possui o produtor e comerciante, de impedir que determinados atos desviem a clientela que conquistou.

O que acontece é que, ainda que tecnicamente não exista uma conexão direta com eventual pretensão do direito do concorrente, o uso da alegação tende a chamar atenção e sensibilizar, não sendo de se negar que possa gerar consequências em outras esferas:

Em suma, por mais politicamente incorreto que possa parecer, cabe reiterar aqui o fato de que a Propriedade Intelectual não se estruturará em tutela do consumidor. O advogado sempre procurará, quando aproveitar a seu cliente, apontar reais ou fictícias lesões às normas consumeristas, porque o direito do consumidor, não obstante sua tutela constitucional própria, sua realidade econômica, está essencialmente em voga e sempre será mais popular do que a proteção da Propriedade Intelectual.¹⁸

Atente-se, nesse sentido, que quando o titular da marca ingressa com uma ação por parasitismo, imitação, reprodução, no todo ou em parte, de sua marca registrada, existindo afinidade entre os produtos, há eviden-

¹⁸ BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas. **IBPI**, 2015, p. 342.

temente o argumento de que existe confusão justamente porque o consumidor será afetado, e a previsão é do artigo 124, XIX, da Lei 9.279/96.

Ainda que os incisos V e XIX, do artigo 124, vedem o registro de marca que reproduza ou imite marca alheia já registrada, que possa causar confusão ao consumidor, essa disposição não forma pretensão ao consumidor, mas ao titular da marca, que não quer que seu público confunda seu produto com o de outro produtor, fornecedor, ou comerciante, seja de produtos, seja de serviços. Porém, a base da reivindicação é o direito do titular da marca, e o desrespeito a esse direito gera efeitos na correta aceção do produto pelo consumidor.

4 “TRUST E ANTITRUST” E A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

Por fim, ainda que o direito sobre marcas possua primordial função de proteger o mercado de seu titular, e indiretamente proteger o consumidor, é necessário abordar o próprio limite ao direito do titular na intenção de proteger o consumidor, na sua luta por uma concorrência leal, ou na luta contra a concorrência desleal, ou o antitrust.

Pode parecer contraditório e confuso, porém, efetivamente, se existisse um direito absoluto sobre marca, o primeiro a ser prejudicado seria o consumidor. Felizmente os direitos não são absolutos, essa é uma generalização que já pode ser adequadamente combatida, pois alguns princípios como da territorialidade e especialidade já o comprovam. Se na origem o direito de propriedade era considerado absoluto, e também assim a propriedade intelectual, no Brasil, em especial a partir da Constituição Federal de 1988 e a consagração da função social da propriedade, essa ideia de direito absoluto encontra seu tempo de viver no pretérito.

Denis Borges Barbosa afirma a existência de tensão entre o direito de propriedade sobre a marca e o direito, o direito à exclusividade, e o direito à informação de terceiros. À primeira vista pode parecer que há complemen-

riedade, mas a tensão surge imediatamente quando se percebe que o titular da marca nem sempre pode proibir terceiros de a utilizarem.¹⁹

Aqui adentra-se no tópico da caducidade, da territorialidade, da própria especialidade, e na exaustão do direito. A exaustão do direito tem relação direta com interesses de consumidores, pois “a marca conferida a um produto não tolherá a livre circulação do mesmo, ou sua utilização, uma vez que o produto tenha sido regularmente adquirido”, como destaca Denis Barbosa, como ocorre com todos os direito da Propriedade Intelectual, há limites, que servem para realizar o equilíbrio de interesses do titular com terceiros, competidores ou o público em geral, pois a natureza da exclusividade tem relação com uma posição de mercado “inoponível assim a qualquer uso do signo sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”.

A consequência dessa reflexão é bastante séria. Mostra que não é possível simplesmente aplicar a Lei 9.279/96 sem a adequada compreensão ao caso concreto, que traz sempre as suas inúmeras nuances e excepcionalidades.

Diz o artigo 132 da Lei 9.279/96:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - **impedir** que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - **impedir** que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - **impedir** a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

¹⁹ “O estatuto constitucional das marcas tem assim outra vertente além da propriedade – o da liberdade de informação. E isso se dá de forma dupla: existe a tensão entre o direito à informação de terceiros e exclusividade legal do titular da marca.” (BARBOSA, Denis Borges. **Do direito das marcas: uma perspectiva semiológica**: 2007. P. 175).

IV - **impedir** a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. (grifos nossos)

Observe-se que, se o artigo 132, II indica que o titular não pode impedir o uso de sua marca, desde que exista “a prática leal de concorrência”. Mas e se não existir concorrência porque o consumidor não possui alternativas para a sua compra? Parece que não apenas não existe concorrência leal, porque não há sequer possibilidade de concorrência, o que exige que se ingresse por outro tópico, a própria questão dos limites da propriedade intelectual, ou do monopólio que um titular exerce.

Porém, mesmo que a legislação abra essa possibilidade, é de se ter cuidado se não há uso parasitário da marca. Ou seja, de todo modo, o uso da marca precisa ser feito de modo a não constituir uma ação parasitária, de modo que o comerciante deve apresentar seu próprio nome empresarial e título de estabelecimento de modo distintivo – o uso da marca do fabricante não pode ser isolado, do contrário caracteriza contrafação, mas também, não pode o comerciante ser obrigado a não identificar que determinada peça serve àquela marca de veículo, o que poderia constituir abuso de direito da fabricante²⁰.

Por tudo isso, importante destaque se faz aqui entre o direito à livre concorrência e o monopólio ilegal, que se encontram às vezes em posição diametralmente oposta à proteção ao consumidor, pois se há muita proteção ao consumidor, pode existir facilitação para o surgimento de uma força exagerada em determinadas concentrações, gerando monopólios, e sua desproteção, também pode fazer surgir da concorrência desleal. Assim, o exagero de proteção causa o mal da ausência de concorrência: “quanto maior o espectro de atos entendidos como desleais, menor será a liberdade de concorrência”²¹. Ora, o consumidor precisa estar diante de possibilidades

²⁰ DOMIGUES, Juliana Oliveira; DE FREITAS MIELE, Aluísio. Importação paralela e o “caso Diesel”: uma carona perigosa para a concorrência desleal. **Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**, v. 3, n. 2, 2017, p. 23-24.

²¹ Apresentada concentração de poder no mercado a decisão de sua proibição, ou não, será feita com base na avaliação das possíveis barreiras criadas para a entrada de outros competidores no mercado: só a multiplicidade de concorrentes e de produtos viabiliza

de escolha, se esta não existe, é porque não há concorrência, e pode existir um excesso de concentração.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se o consumidor está sendo atingido por regras que limitam a concorrência, como a proibição de monopólio, ou a proibição de concorrência desleal, isso não significa que é o primeiro destinatário delas, apenas que a organização e controle de um determinado mercado acabam por beneficiar o consumidor.

Além disso, ao menos em uma ação por concorrência desleal, os argumentos que envolvem direitos sobre marcas não possuem o consumidor como autor legitimamente ativo da ação, mas a empresa, e apenas reflexivamente o problema atinge o consumidor, já que o problema do titular de uma marca violada é que poderá sofrer desvio de sua clientela.

A pretensão a ser exercida através do exercício da ação é do titular da marca, e não do consumidor. Já crimes contra o consumidor poderão ter, sim, o Ministério Público agindo na sua defesa, sem esquecer que no caso de violação de propriedade intelectual a ação é movida por queixa, ou seja, a conduta é de ação penal privada.

Ainda, se por um lado o consumidor se constitui hoje em **sujeito** de direitos, em uma abstração absolutamente necessária para o exercício e a efetividade de normas consumeristas, existiu um tempo em que ele era **objeto** de direitos, os direitos de clientela. Portanto, ocorreu uma sensível evolução da legislação e doutrina, bastante visível no caso da proteção marcária.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, José de Oliveira. As Funções da Marca e os Descritores (Metatags) na Internet. **Revista da ABPI**, nº 61, nov/dez 2002.

BARBOSA, Denis Borges. **Do direito das marcas: uma perspectiva semiológica:** 2007.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário.** 2006, p. 1-2, disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 15 ago. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas. **IBPI**, n. 5, em Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual, 2014-2015.

BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal e sua vertente parasitária. **Revista da ABPI**, n. 116, jan./fev de 2012. p. 22. Disponível em: https://www.dbbacom.br/wp-content/uploads/concorrenca_desleal_vertente_parasitaria.pdf. Acesso em: 15 ago. 2023.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A aspereza da concorrência e seus contextos. **IBPI**, 07/01/2022, disponível em: <https://ibpi.org.br/a-aspereza-da-concorrenca-e-seus-contextos/>. Acesso em: 15 ago. 2023.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de Propriedade Industrial.** RT: São Paulo, 1982. 2ª. ed., v.2.

DI BLASI, Gabriel, GARCIA, Mario Soerensen, MENDES, Paulo Parente M. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.** Forense: Rio de Janeiro, 1997.

DOMIGUES, Juliana Oliveira; DE FREITAS MIELE, Aluísio. Importação paralela e o “caso Diesel”: uma carona perigosa para a concorrência desleal. **Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**, v. 3, n. 2, 2017, p. 22-39.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Manual de Direito Industrial.** Coimbra: Editora Almedina, 2008.

GRAU-KUNTZ, Karin. **Do nome das pessoas jurídicas,** Editora Malheiros, 1998.

GRAU-KUNTZ, Karin. Da marca de fato. In: WACHOWICZ, Marcos; GRAU-KUNTZ, Karin. **Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa,** 2021, p. 149-164.

GRAU-KUNTZ, Karin. Da Defesa da Concorrência. **Revista Eletrônica do IBPI,** 2014.

HILTY, Reto M. et al. La Propiedad Intelectual en Latinoamerica y su rol en el desarrollo económico y social. In: WACHOWICZ, Marcos; GRAU-KUNTZ, Karin. **Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. Denis Borges Barbosa.** IODA: Curitiba, 2021,

SANTOS JR. Walter Godoy dos. Os interesses jurídicos protegidos pelas marcas. **Revista Eletrônica do IBPI**, n. 5, 2012.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Desenho Industrial**. Tomo Direito Comercial. 1ªed. Enciclopédia Jurídica da PUCSP. 2018.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado de propriedade industrial**. Resenha Tributária: São Paulo, 1988.

SOARES, José Carlos Tinoco. Conflitos entre marcas e nomes e títulos de obras. **Revista dos Tribunais**, RT, São Paulo, n. 519, jan./1979. p. 41

SIGNO, SENTIDO E A EXPRESSÃO DO DIREITO NAS MARCAS

SIGN, MEANING AND EXPRESSION OF RIGHT IN TRADEMARKS

ÂNGELA KRETSCHMANN ¹

CELSO AUGUSTO NUNES DA CONCEIÇÃO ²

RESUMO

A análise conjunta de semiologia e o direito marcário pode ser realizada partindo do direito para a linguagem, ou da linguagem para o direito, o que parece ser mais razoável e enriquecedor. O objetivo é buscar uma compreensão sobre a evolução dos fundamentos semiológicos, linguísticos e semióticos para uma marca que possui valor agregado e dimensionado pela ordem jurídica, em especial, como leis de propriedade industrial. Considerando essas teorias da linguagem, o que pode ser registrado como marca? Com a análise semiológica poderá ser observado qual é o símbolo que pode ser registrado, e porque o ícone não é suscetível de registro. Ao final, fica bastante claro que a autarquia (INPI), responsável pelo registro de marcas, poderia dar um salto de enorme qualidade caso tivesse, em seus quadros, profissionais especializados em linguística e semiótica.

Palavras-chave: marcas, linguística, signo, sentido, propriedade intelectual.

¹ Professora Convidada do Curso de Doutorado da UFPR, Direitos Intelectuais e Sociedade da Informação. Doutora em Direito Unisinos (2006). Mestre em Direito (PUC 1999). Licenciada em Física (PUCRS). Pós-Doutora pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha (ITM, 2012). Especialista em Ciência de Dados e Inteligência Arti Pesquisadora Sênior da Universidade de Brasília – UnB (2017-2019). Professora Honorária Visitante da Universidade de Münster, para o ano de 2018. Pós-doutora pela PUCRS, 2022. Pesquisadora do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, a partir de 2018. É mestre em Direito pela PUCRS (1999). Advogada (OAB/RS 30.318). Integra o Quadro de Árbitros da Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (Carb-ABPI), Agente de PI (ABAPI).

² Pesquisador Visitante no Programa de Pós-Graduação em Educação na Unipampa/Bagé; Mestre e Doutor em Linguística Aplicada na PUCRS; Pós-Doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Portugal; Membro da Academia das Ciências de Lisboa, Portugal.

ABSTRACT

The joint analysis of semiology and trademark law can be performed starting from law to language, or from language to law, which seems to be more reasonable and enriching. The objective is to seek an understanding of the evolution of semiological, semiotic and linguistic foundations for a trademark, seen as a sign, which has added value and dimensioned by the legal order, in particular, by intellectual property laws. And in semiological terms, what can be registered as a trademark? With the semiological analysis it will be possible to observe which is the symbol that can be registered, and which icon is not susceptible of registration. Finally, it is quite clear that the authority responsible for trademark registration could take a huge leap in quality if it had professionals specialized in linguistics and semiotics on its staff.

Keywords: *trademarks, linguistics, sign, meaning, intellectual property.*

SUMÁRIO:

Introdução; **1.** O signo linguístico, signo semiótico e signo marcário; ; **2.** Retrospectiva linguística em “Crátilo”: nominalismo e convencionalismo; **3.** Saussure e os signos dicotômicos *língua/fala* e *significante/significado*; **4.** A oposição à dicotomia *competência/desempenho* em Chomsky na relação com “Crátilo”; **5.** Peirce e o signo tricotômico *ícone, índice e símbolo*; **6.** A relação do Signo linguístico e o Signo semiótico em três vértices; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

Os humanos são comunicadores lúdicos, metafóricos, criativos, cujas palavras só aos poucos passam a ter significados mais estáveis.

(Morten H. Christiansen & Nick Chater, 2023, p. 5)

O uso de marcas para identificar produtos semelhantes de origens distintas mostra o poder da linguagem nas relações humanas e o quanto este poder pode ser exponencial dependendo do uso que se faça delas.

Assim, como não é possível estudar a área jurídica sem o conhecimento da linguagem, na área da Propriedade Intelectual essa importância se evidencia ainda mais, e não simplesmente porque a comunicação humana possui necessidade de entendimento das partes, mas porque se está em um campo do Direito a proteger justamente bens intelectuais constituídos por signos, as marcas.

Denis Borges Barbosa foi muito feliz ao perceber que o sentido das marcas era fartamente estudado com base em economia de utilidades e construção de mercados, ao mesmo tempo em que tais bases traziam uma incapacidade de captar o sentido das marcas.³ No semestre do curso de Mestrado e Doutorado da UFPR, na matéria de **Direito da Sociedade da Informação**, Direitos Intelectuais, Economia Criativa, Direitos Autorais e Novas Tecnologias, em 2022,⁴ a tese de Denis Borges Barbosa foi motivadora de grandes debates e discussões. E por isso decidimos publicar nossas reflexões, sendo a obra de Denis Barbosa a base teórica deste estudo, ao lado de Saussure, Peirce e Chomsky.

Nossa escolha envolveu o interesse em analisar um aspecto fundamental da linguagem na comunicação, com foco no significado das marcas no plano dos negócios, em especial considerando o sistema marcário atual,

³ Deixando claro que “olhar as marcas como um agente instrumental na construção ou negação de um mercado não prospera sem uma atenção cuidadosa para o problema semiológico” (...) pois “a eficácia concorrencial da marca é simbólica; a questão econômica passa por uma economia da linguagem; talvez com a mesma relevância do processo de significação de valores do fluxo nominal da economia, a marca assegura valor e cria valor, economizando o universo simbólico.” BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006, p. 1-2, disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf E depois, com a publicação da tese em livro: *Olhando nosso direito de marcas da perspectiva da semiologia e da concorrência, simultaneamente e em esforçada aliança com a questão jurídica, faz-se uma rápida inspeção pela câmara obscura de Vermeer, para constatar que, numa rápida abstração de seu contexto cotidiano, os problemas do Direito ganham nova iluminação. Qual é? A marca, inescapavelmente, é um signo, e segue as normas de direito às vezes, e às da semiologia, sempre*” (BARBOSA, Denis Borges. **Do Direito de Marcas: uma perspectiva Semiológica**. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2023.

⁴ Sendo professor titular da disciplina o Prof. Dr. Marcos Wachowicz, e convidadas a Profa. Angela Kretschmann, Karin Grau-Kuntz e Celso Augusto Nunes da Conceição.

conhecido por ser atributivo - ou misto - como alguns defendem⁵. A questão que norteia a análise aqui é o sentido desse sistema no contexto da linguística e da semiologia, visando a uma compreensão sobre a adequação dos fundamentos semiológicos ou semióticos e linguísticos, para a marca, vista como um signo que possui valor agregado e dimensionado pela ordem jurídica, em especial, pela lei de propriedade industrial.

Entre um e outro, entre a Linguística e a Semiótica/Semiologia⁶, pretende-se esclarecer por que motivos não é necessário ter de escolher entre eles, mas compreendê-los nas suas especificidades, o que colaborará muito com a compreensão do signo como marca protegida pela Propriedade Intelectual.⁷

1 O SIGNO LINGUÍSTICO, SIGNO SEMIÓTICO E SIGNO MARCÁRIO

Uma marca é um signo, e não terá vida útil se for insuscetível de exercer significação.
(Denis Borges Barbosa, 2015, p. 153).

Não é possível falar de signos, de marcas, sem falar da linguagem. Mas a visão do jurista em geral não é nem de linguista e nem de semiotista, ainda que dependa completamente da linguagem. A semiótica é a ciência que estuda todas as linguagens, estando o jurista inserido inteira-

⁵ Essa discussão é objeto de outro artigo em andamento.

⁶ A questão aqui é puramente terminológica: Semiologia surgiu na Europa, na Suíça com Ferdinand Saussure; Semiótica nos EUA, com o filósofo Charles Peirce. Barthes, na França, irá mais tarde usar a Semiologia de Saussure.

⁷ Denis Borges Barbosa entende que, numa análise triádica, vinculada à Peirce, “a marca identificaria os produtos ou serviços na concorrência (referente), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o significante), e igualmente, em face do significado a origem dos produtos ou serviços— como percebida pelo consumidor”. (...) No entanto, como veremos, é a análise diádica de Saussure que melhor explica o sistema marcário atual. Nesta operação, no signo marcário o significante é o objeto do registro nome ou emblema; o significado é a imagem-de-marca (BARBOSA, Denis Borges, cit. p. 105).

mente nesse contexto, mas de uma linguagem específica, a linguagem jurídica, ou melhor ainda, a comunicação jurídica (que pode ocorrer e ocorre em diversas línguas). A marca possui uma natureza tripla, diz Denis Borges Barbosa,⁸ econômica, jurídica e semiológica, ainda que essa tripla natureza surja “frequentemente inconsciente, na construção dos doutrinadores do Direito desde o século XIX, quando se consolidou o sistema - ora existente – da proteção de marcas”.

Não se pode desenvolver o capítulo sem que se estabeleçam conceitos sobre as palavras que estão em um campo semântico da expressão ‘marcas’. Para isso é necessário apresentar os prolegômenos semiológicos desde a primeira noção de signo até as suas aplicabilidades. E é mais razoável partir dessa análise para compreender as marcas, do que partir da análise de marcas para compreender a linguística e a semiologia.

Por outro lado, assim como a linguagem importa para a teoria marcária, as marcas também têm o poder de gerar impulso na linguagem. Segundo Landes e Posner, com as marcas há a criação de novos nomes, aumento do estoque de palavras, enriquecendo a linguagem:

Trademarks improve the language in three ways. They increase the stock of names of things, thus economizing on communication and information costs in the ways just suggested. They create new generic words -- words that denote entire products, not just individual brands (“aspirin,” “brassiere,” “cellophane,” “thermos,” “yo-yo,” “dry ice,” and a number of other names of common products were once trademarks-and, whatever courts might say, “Kleenex” and “Xerox” are widely used to denote entire products as well as particular brands).¹³ And they enrich the language, by creating words or phrases that people value for their intrinsic pleasingness as well as their information value (“Pheremon” perfume, “Swan’s Down” cake mix).⁹

⁸ BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006, p. 1-2, disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 14 ago. 2023.

⁹ POSNER & LANDES. Trademark Law: An Economic Perspective”. **Journal of Law and Economics** 265 (1987). Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/IPCoop/87land1.html>. Acesso em: 14 ago. 2023.

A análise semiológica e linguística pode contribuir muito para esclarecer e compreender a forma como são observadas as imagens, e mais ainda, como a legislação estabelece (autoriza) a criação de novos signos, considerados marcas registradas para efeitos legais. Para tanto, interessa conhecer as teorias da linguagem envolvidas no ato de ouvir palavras ou ver imagens. A partir dessas análises é possível chegar a possibilidades conscientes e teóricas para criar LOGO, LOGOTIPO¹⁰ e MARCA com objetivos e propósitos bem definidos, propiciando significados pertinentes àqueles que as veem e as observam.

Ainda que se possa observar historicamente a existência e o uso de sinais apostos a produtos, muito antigos, o sistema de marcas teria início apenas no século XIX, por uma coincidência involuntária no contexto da formação da primeira Revolução Linguística, porém, o sistema marcário ainda é anterior a ela. O que ocorreu, efetivamente, é que a proposta de Saussure vai agregar conhecimento linguístico a algo icônico, como as marcas, posteriormente. Ou seja, a afirmação de ser ou não necessária a análise semiológica como central para o sistema marcário, é questionável, pois é necessário destacar que as marcas surgiram antes desse contexto, não durante, nem depois.

Por outro lado, a partir do momento que o sistema linguístico proposto por Saussure (século XX) tem como base o objeto mental dicotômico *Significante(Se)/Significado(So)* pelos estudos da linguagem verbal, ficou evidenciado que a aproximação do estudo marcário à análise semiológica só poderia trazer benefícios para a compreensão e aperfeiçoamento do sistema marcário.

¹⁰ A expressão 'logomarca' não foi incluída em função da etimologia que gera equívoco de significado, mantendo somente "logotipo". Importante esclarecer o não uso da expressão LOGOMARCA ao longo deste capítulo. O livro ABC da ADG: Glossário de Termos e Verbetes Utilizados em Design Gráfico define, em sua página 126, essa equivocada palavra como redundante, justificando pela etimologia: em grego, LOGO# significa 'palavra' ou 'significado'; em grego, LOGOTIPO (logos + typos) significa 'palavra', 'significado' + figura; em germânico, MARCA (markas) significa 'significado'. A expressão LOGOMARCA é considerada redundante pela composição do grego (logos) e do germânico (markas), em que ambas traduções resultam em 'significado do significado'. Nas artes gráficas#, a palavra 'tipo' pode significar também 'letra', o que será determinante para definir bem o significado da palavra LOGOTIPO, também podendo usá-la de forma abreviada: LOGO.

Mais adiante e também no Séc. XX, o sistema semiológico teve a inserção dos estudos da linguagem não-verbal pelo pensador Charles Sanders Peirce, especificamente com relação a três signos essenciais à sua teoria. São eles o Signo¹¹, o Objeto e o Interpretante, compondo assim a tricotomia matriz que será ampliada para outras tricotomias no estudo dirigido especificamente a essas marcas.

As duas teorias, de Saussure e de Peirce, constituem uma espécie de mônada¹², em que as teorias de ambos representarão uma unicidade para os estudos semiológicos em diversas áreas, inclusive a marcária. O que explica-se a seguir pode servir como um preâmbulo para a compreensão da relação entre marca do produto (ou serviço), ou da empresa, com suporte linguístico e semiológico.

As teorias são indivisíveis porque existe uma dependência mútua para o entendimento da marca, em que o primeiro processo mental se dá pelo signo linguístico Se/So (significante/significado) e posteriormente pelo signo tricotômico ícone, símbolo e índice. Por que isso? E como se dá isso? A imagem vista pelo consumidor é um ícone que tem representação mental aliada ao significante, que é a palavra ou forma, que representa o significado. A imagem é uma representação do objeto, ela não é esse objeto, assim como a palavra também é uma representação do significado, ambas representações no cérebro humano. O ícone faz parte do signo tricotômico, assim como o significante/significado faz parte do signo linguístico. E quanto o consumidor enxerga uma imagem - ela está sendo processada pelo cérebro humano como ícone e como uma relação indissociável significante/significado.

¹¹ É a tricotomia matriz, o leitor não acostumado às lides linguísticas poderia querer chamar de elementos, ou itens, mas Peirce os trata como signos. Os três são signos, não simplesmente itens ou elementos. Embora cada um tenha um nome diferenciado, cada um deles é um signo, que metodologicamente foi nominado pelo Peirce para caracterizar a primeira tricotomia.

¹² (Houaiss): Na filosofia, significa "no leibnizianismo, átomo inextenso com atividade espiritual, componente básico de toda e qualquer realidade física ou anímica, e que apresenta as características de imaterialidade, indivisibilidade e eternidade".

Juristas costumam fazer referência a uma lei inglesa de 1266 como a primeira norma voltada a marcas, para os padeiros, e em 1363 para artífices de prata, tendo ocorrido o primeiro caso inglês nos tribunais em 1618 - o que leva Denis Borges Barbosa¹³ a indicar que “aparentemente, as regras de marcação anteriores a 1850 tinham função diversa da que se descreve aqui como típica das marcas”. O uso das marcas, no princípio, estaria vinculado apenas à responsabilização pelo produto marcado (um dever), ao contrário do que se desenvolveu posteriormente: uma faculdade jurídica, um direito de exclusividade, um direito de propriedade. Ou seja, o direito propriamente dito, sobre uma marca, surge muito mais tarde. Observa-se, portanto, que historicamente ocorreu um desprendimento do signo e do objeto designado.

Em termos jurídicos, identificam-se duas funções primordiais para as marcas, e para seus titulares: a função econômica, e a função de proteção da concorrência (outras podem ser aventadas, como a proteção ao consumidor, mas aqui será mantido o raciocínio de Denis Borges Barbosa, que assim se posiciona: os autores americanos identificam duas principais funções das marcas, quais sejam, “diminuir esforço de busca do consumidor e criar incentivos para instituir e manter a qualidade do produto”¹⁴ - pois o consumidor identifica o conjunto das qualidades e características que demanda.

Percebe-se que os juristas americanos partem do pressuposto de um aspecto racional e qualitativo, de que as marcas seduzem com veracidade, com a oferta de qualidade e estabilidade do produto, mas Denis Barbosa lembra que marca pode seduzir simplesmente por outros métodos, como a publicidade perceptiva, induzindo a um consumo inclusive involuntário. Os doutrinadores americanos partem do pressuposto, também, de que o consumidor avalia a aquisição do produto de modo racional, com conhecimento do que estão adquirindo: “Essa construção dos doutrinadores americanos – na sua ênfase no aspecto racional e qualitativo – reflete, no entanto, certas peculiaridades do sistema americano, que não existem no direito brasileiro”.¹⁵

¹³ BARBOSA, Denis Borges. 2006, p.12.

¹⁴ BARBOSA, 2006, p. 14.

¹⁵ Denis Borges Barbosa adverte que Posner & Landes “supõe o consumidor racional, sereno, atento, não sujeito à sedução marcária (BARBOSA, Denis Borges, cit., 2006, p. 16).

Aqui no Brasil, portanto, e possivelmente em outros mercados, em outros países, e muito provavelmente, inclusive no mercado americano, o consumidor¹⁶ já não é mais tão racional, pois não é a pessoa, muitas vezes, que procura a marca, mas a marca que “caça” as pessoas, nem sempre com honestidade.

Por mais que o surgimento da marca esteja vinculado à proteção do investimento, e, portanto, é para ele que a proteção está direcionada, não nos parece inviável constatar que no desenvolvimento histórico a proteção passou a visar também aos interesses de hipossuficientes consumidores, até por causa do propósito de marketing da marca, que visa mais o lucro, e a proteção do investimento, do que a qualidade do produto. Parece imprescindível expandir os significados desses termos todos a fim de avaliar se não é necessário incluir nesse plano novas funções. Com isso, o processo de produção das marcas terá o suporte teórico para que seus objetivos sejam alcançados no coletivo social.

Esses conceitos precisam ser buscados na origem. Marca é um produto da linguagem, e, na atualidade, como produto chega até o mercado consumidor cada vez mais de forma inconsciente. Como colocar a marca no cérebro humano? O *designer* vai desenvolver a marca e vai jogá-la no coletivo social. A partir desse momento pode ingressar inclusive no inconsciente desse coletivo, pela consciência individual. O fator semiológico existe, é importante e necessário, mas possivelmente não para o consumidor, mas sim para os criadores de marcas.

Marca é ícone, e ícone é semiótico. E para chegar à Semiótica precisamos revisitar a primeira Revolução (Estruturalismo), os estudos de Saussure, pois é a primeira vez em que a linguagem é tratada como objeto científico. Os estudos anteriores de linguagem eram comparativos, entre as línguas, e era a Filologia que buscava explicar as questões culturais através da língua, com um objeto mais social.

¹⁶ Nos dias de hoje, as marcas são símbolos que criam no consumidor uma imediata associação a um significado. Além da identificação entre o consumidor e o titular da marca, elas servem para orientar ações e aglutinar valores. São também eficazes redutores de complexidades sociais (OLIVEIRA, Marco Antonio de. Uma análise da proteção marcária como incentivo à inovação. **Revista da ABPI** – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, RJ, n° 157, Nov/Dez, 2018. p. 8).

Saussure lança as bases para essa ciência através de um objeto bem específico, que é o signo linguístico. A partir de então é possível ter uma representação mental com signo dicotômico *Se/So*, em que o conceito de *significante* é a imagem acústica do som, uma sequência fonológica, que pode ser uma palavra representando o *significado*, que é um conceito ou uma ideia da coisa. Surge aí a Semiologia com o estruturalismo saussureano voltado à linguagem verbal.

Em relação à Segunda Revolução Semiológica, Peirce fará seus estudos considerando as duas linguagens, a verbal e a não-verbal. Surgem aí seus objetos tricotômicos: o Signo, o Objeto e o Interpretante.

Por que uma tríade *sígnica* se a anterior era somente dicotômica?

Porque a primeira é puramente mental representada pelo signo linguístico, convencional e arbitrário, em que a associação do significante com o significado formam um par indissociável. Exemplo disso está na metáfora saussureana da folha de papel, em que um lado não existe sem o outro.

E a segunda, como acrescenta a linguagem não verbal, introduzindo imagens em forma de *logo* e nomes. Cria a tríade de signos, destacando-se, para o nosso propósito, o *ícone*, que também será representado mentalmente pelo *significante*, a imagem do objeto. Nesse caso, a relação do *significante* com o seu objeto não é arbitrária. E é aqui, nesse contexto linguístico-semiológico, que serão reveladas as possibilidades de construção dos signos marcários, ou marcas. Que construção é essa?

Essa construção envolve o conceito de marca, e do que é passível de registro de marca. O contexto, portanto, é específico do direito da propriedade industrial. E marcas são, para a Lei 9.279/96, nos termos do artigo 122, todos os sinais “distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

São as proibições que auxiliam na compreensão das possibilidades de signo registrável, assim como a linguística nos auxilia na construção marcária. O conhecimento semiológico auxilia na compreensão do que pode ou não ser registrado, pode ser argumentado teoricamente sobre a questão mental e verbal da linguagem, assim como a constituição de ima-

gem. O designer, por exemplo, precisa fazer um estudo do ícone representativo do objeto que ele deseja nominar por marca, cuidando para que a marca que criar distinga-se o mais possível do seu ícone, sob pena de criar uma marca frágil, fraca, ou até mesmo proibida de registro.

Há marcas sendo representadas somente por símbolos, e mesmo assim constituindo-se como identidade visual da empresa. A empresa pode, também, depois da certeza de ser identificada por ambos, Marca e Símbolo, usar tanto um quanto o outro. Exemplo disso é a Marca “Nike”, que ora usa somente o símbolo, parecido com um ‘v’ estilizado, ora o seu Logotipo, ou seja, a Marca com o próprio nome. Essa opção de usar um ou outro tem a ver com o espaço e a visibilidade que cada um pode ter dependendo da reação que essa imagem pode provocar no destinatário.

Em se tratando de Identidade Visual que a marca produz no indivíduo e, por extensão, no coletivo social, ela não representa somente empresas, mas também produtos, pessoas, serviços ou algo que se propõe a ser identificado por uma imagem, que no caso são logos, logotipos ou marcas.

Diante de teorias que dão suporte ao processo do pensamento humano em relação à comunicação e ao meio em que o indivíduo vive, as quais passam pelos filósofos da linguagem, Saussure e Peirce, os precursores dos estudos semiológicos, já desenvolvidas nos itens anteriores, as respostas ficam mais plausíveis para o propósito empresarial.

2 RETROSPECTIVA LINGUÍSTICA EM “CRÁTILO”: NOMINALISMO E CONVENCIONALISMO

*De toda a mágica de uma invenção nova,
medicina que cura,
máquina que voa; de toda obra de arte eterna
ou filme milionário; o que mais vale é o nome da coisa*
(Denis Borges Barbosa, 2006, p. 6).

O livro “Crátilo”¹⁷, um dos diálogos de Platão, em que apresenta a primeira discussão que se tem conhecimento sobre a origem da linguagem e sobre a natureza dos nomes. São três os filósofos protagonistas: Crátilo, Hermógenes e Sócrates. Crátilo dialogava com Hermógenes argumentando que os nomes não eram o mais importante, mas sim a sua essência, afirmando “as coisas são o que são independentemente do nome que têm”; e Hermógenes sustentava seu contra-argumento de que os nomes designavam coisas, afirmando se tratar de um “legislador” para a atribuição desses nomes. E quando as discussões não chegavam a um bom termo, invocavam o mestre Sócrates para intermediar o diálogo.

As intervenções de Sócrates, diante dos dois interlocutores, era questionar cada um a respeito de seus argumentos. E para que os diálogos fossem produtivos a fim de gerar mais conhecimento, multiplicava perguntas – *a maiêutica, método socrático* – induzindo os seus interlocutores a descobrir o que não pensavam saber. Interessante que ele aceitava os argumentos de ambos, dando-lhes razão. Era possível dar razão aos dois mesmo sabendo que estavam discordando sobre suas concepções?

Bem, este é o genial Sócrates: aprender com o que os outros diziam, provocando-os a buscar mais argumentos para assim desenvolverem mais suas discussões. Assim fica claro que ele não se posicionou em relação a nenhum dos dois porque sentiu que realmente cada um deles tinha razão em seus argumentos.¹⁸

Destaca-se aí o problema de que, na Grécia do Século IV a.C., não se tinha conhecimento da diferença dos termos ‘linguagem’ e ‘língua’, o que hoje já se tem conhecimento. Quando Crátilo se posiciona pela natureza dos nomes, se refere à linguagem; e Hermógenes, atribuindo aos legisladores a prerrogativa de nomear as coisas, se posiciona pela nominalização, também chamado de convencionalismo. Diante disso, pode-se afirmar que a *linguagem* é a capacidade inata que o humano tem para a comunicação utilizando-se da língua como um sistema estruturado e convencionalizado por uma comunidade linguística de um grupo social.

¹⁷ PLATÃO, 2005.

¹⁸ SANTOS & CONCEIÇÃO, 2015, p. 32.

Aqui podemos observar a necessidade das marcas sofrerem modificações, às vezes radicais (ressignificação da marca ou a modificação do ícone), a fim de alcançar maior aceitabilidade junto ao público consumidor; do contrário poderão representar inclusive ofensas.

3 SAUSSURE E OS SIGNOS DICOTÔMICOS LÍNGUA/FALA E SIGNIFICANTE/SIGNIFICADO

As palavras que pronunciamos ou sinalizamos são apenas pistas sobre o significado que pretendemos transmitir.

(Morten H. Christiansen & Nick Chater, 2023, p. 37)

Ferdinand Saussure¹⁹, em 1916, tem a publicação póstuma de seu Curso de Linguística Geral transcrito em livro, mas não por ele e sim pelos seus alunos, estabelecendo as bases para dar o caráter científico aos estudos de linguagem: a Linguística.

Nesse momento, tem-se a *primeira revolução linguística* alçando a condição de ciência pela contribuição decisiva de Ferdinand Saussure quando em seus cursos já se dedicava aos aspectos da língua, sistematizando-a ao definir seu objeto e sua metodologia, criando as quatro dicotomias²⁰ *língua/fala*²¹, *significante/significado*²², *sincronia/diacronia*²³ e *paradigma/sintagma*²⁴. Essas dicotomias são essencialmente convencionadas, ou convencionalistas, e constituem o arcabouço de sua teoria.

¹⁹ SAUSSURE, Ferdinand. **Curso de Linguística Geral**. 7ª. ed. São Paulo: Cultrix, 1975.

²⁰ Idem.

²¹ Ibidem, p. 26.

²² Ibidem, p. 79.

²³ Ibidem, p. 105.

²⁴ Ibidem, p. 142.

Importante destacar os recortes dicotômicos *língua/fala* e *significante/significado* em aparente detrimento das demais para que a relação com a semiótica seja entendida da melhor forma e também porque a dicotomia *língua/fala* retoma as ideias de Aristóteles quanto ao convencionalismo e quanto à sua afirmação: “não há nada no espírito humano que ainda não tenha passado pelos sentidos”, em uma clara oposição ao seu mestre Platão e suas ideias inatas.

Na dicotomia *língua/fala*, as duas se relacionam em função de a *fala* ser a condição para que a Língua se estabeleça, e o signo linguístico acontece entre os indivíduos de uma comunidade que convencionam o código com que se comunicarão via *significante* e *significado*.

O signo linguístico é composto pela dicotomia *significante/significado* – *Se/So*. Ele é mental, entidade psíquica de dupla face codificado de forma arbitrária e está “depositado” na cabeça de cada indivíduo pela prática da fala, sendo o *significante* a expressão sonora da palavra escrita. Dizendo da forma como Saussure o definiu, o *significante* é a imagem acústica e o *significado* o seu conceito ou uma ideia, constituindo-se aí uma arbitrariedade do signo, entendendo-se “arbitrário” como algo que só depende da escolha, do arbítrio ou da decisão livre da comunidade de fala que assim definiu essa relação e sem que houvesse qualquer motivação linguística. Saussure, a fim de exemplificar essa relação, estabelece analogia do *Se/So* como se fosse uma folha de papel em que um não existe sem o outro, nem o *significante* existe sem o significado e vice-versa. E para que se tenha significação, é preciso que haja relação entre signo e a coisa, signo e o conceito e o signo e acontecimentos. Caracteriza-se assim a relação convencionalista de língua e não de linguagem.

Saussure tem quatro dicotomias: *significante* e *significado*, *língua* e *fala*, *sincronia* e *diacronia* (ali onde se percebe a mutabilidade ou imutabilidade do signo) e as *relações sintagmáticas* (sintagma é expressão composta de duas partes) e *paradigmáticas*. Ele cria o sintagma nominal (sujeito) e o verbal (predicado), e aplica essa dicotomia em todas as línguas. Ele diz então que sai da superfície e vai para a estrutura profunda, que é onde se entende a implicitude de termos. A sintaxe é superficial, a sintaxe da gra-

mática das línguas é superficial (pois é pura estrutura, pura forma). E ele tem ali uma estrutura profunda, a partir desses sintagmas. A estrutura superficial trabalha com o que está ali, e não com o que eventualmente pode estar implícito, mas não está exposto.

É conveniente lembrar aqui que Saussure é considerado, na Filosofia, o fundador do Estruturalismo, que traz a ideia de que o ser humano está inserido em uma rede de relações e que seu comportamento pode, e muito provavelmente, estar condicionado por ela. A lógica social antecede o indivíduo, que nasce inserido nela. A vida do ser humano, das palavras e das marcas se processa dentro de um contexto social específico.

Os termos estruturalismo e semiologia linguística se confundem nas teorias saussureanas, mas é bom citá-las. Sem esquecer que se tem aqui a comprovação da afirmação de Aristóteles: “Não há nada no espírito humano que não tenha passado pelos sentidos”.

Para exemplificar de forma imagética a relação dicotômica *Se/So*, Saussure apresenta as Figuras 1 e 2 a seguir.



Figura 1: Imagem retirada do livro



Figura 2 e 3: Imagem retirada do livro *Curso de Linguística Geral*²⁵

²⁵ SAUSSURE, *Curso de Linguística Geral*, cit., p. 80 e 81.

A Figura 1 não parece elucidar as definições dicotômicas na sua relação *Se/So* porque carece de exemplo, mas a Fig. 2 já apresenta a palavra latina 'arbor' (nos dois significantes, mas que tem no *significado* da primeira a palavra "árvore", e na segunda a imagem de uma árvore. Parece estranho que na Fig. 1 a definição de significante seja "imagem acústica", confundindo-se com a "imagem" de uma árvore na Fig. 2. O problema, como o próprio Saussure já alertava, é que não há "imagem mental" nem no *significante* e nem no *significado*.

Para eliminar essa confusão terminológica, é necessário que se entenda o significante como uma representação sonora dos fonemas a-r-b-o-r que só terá significado se houver correspondência mental com o conceito ou ideia de árvore. Nem a imagem de árvore existe no significado porque essa imagem só existe para representar o conceito ou ideia de uma árvore. Dito de outra forma, quando alguém diz 'c-a-s-a' (*significante*) gera no cérebro humano o conceito ou ideia (*significado*) de uma casa em função de se conhecer as características que a compõem.

E agora uma afirmação para esclarecer a metáfora da folha de papel na relação dicotômica *Se/So*: "não há *significante* sem *significado* e vice-versa". Justifica-se porque o signo linguístico é uma entidade psíquica de dupla face em que, se um não existe, não há signo. Para exemplificar, a sequência fonêmica 's-r-a-t-e-f' não tem correspondência mental que leve ao significado, logo não há signo. Importante lembrar que o Signo linguístico é "uma entidade psíquica de dupla face: a imagem acústica e o conceito ou ideia". E a Língua é um tesouro depositado na mente dos indivíduos pela prática da fala, definida pelo código linguístico característico de uma comunidade".

Trazendo para o mundo das marcas, e em especial das que são registradas, ou passíveis de registro (pois precisam cumprir o requisito da distintividade e escapar das proibições legais), podemos dizer que a marca é um signo que se apresenta como significante. Para o público consumidor, a marca terá um significado nem sempre esperado pelo que seu titular propõe para expandir, pois a concorrência pode também, de alguma forma, afetar esse significado. O marketing pode ter uma proposta, e o branding, a luta para alcançar uma identidade visual da marca, pode ser forte ou fraca,

podendo surgir resultados inesperados. Afinal, há uma relação viva, permanente, entre os sujeitos e os signos, e criadores ou produtores de marca podem no máximo oferecer uma promessa de significado. E o mercado responderá conforme a sensibilidade e valores semiológicos de cada consumidor.

4 A OPOSIÇÃO À DICOTOMIA *COMPETÊNCIA/DESEMPENHO* EM CHOMSKY NA RELAÇÃO COM “CRÁTILLO”

Assim como Saussure retoma as ideias de Aristóteles, mais tarde Chomsky fará oposição a Saussure quando então retomará as ideias de Platão, afirmando que a língua tem um aspecto cognitivo, ou seja, nosso cérebro tem um dispositivo sintático inato, com a estrutura *sujeito e predicado* capaz de com um “conjunto limitado de formas linguísticas são capazes de gerar um número infinito de sentenças”. A teoria “gerativa” de Chomsky²⁶ sustenta essa ideia que se constitui como a *segunda revolução linguística* com o livro “Estruturas sintáticas”, publicado em 1957, estabelecendo uma única dicotomia: *competência* e *desempenho*. A competência é inata no indivíduo, e o desempenho é a manifestação dessa competência que, com um número finito de palavras e regras, é possível gerar um número infinito de sentenças.

Diante desse breve histórico linguístico, pode-se fazer a relação dessas ideias retomando as primeiras especulações ocorridas na Grécia Antiga: a *linguagem* está para Crátilo/Platão/Chomsky assim como a *língua* para Hermógenes/Aristóteles/Saussure. O foco de Chomsky e Saussure está na linguagem verbal, enquanto Peirce estará concentrado na linguagem não verbal (imagética).

Saussure marcou a primeira Revolução da Linguagem - ele reflete sobre como as pessoas conseguem se comunicar. Ele então cria o signo linguístico, composto de significante (a forma que tenha correspondência

²⁶ CHOMSKY, Noam. **Estruturas Sintáticas**. Portugal: Edições 70, 1980, p. 29 a p. 37.

no cérebro humana, pois não adianta vir um som para ele ser significativo, precisa ter uma correspondência no cérebro para ter um significado). Há uma convenção, ele portanto, fala da língua, e por isso ele está vinculado a Aristóteles.

A linguagem é natural, ela é a capacidade mental humana para as línguas. E por isso Chomsky virá tentar explicar isso, uma capacidade mental, há um módulo estrutural sintático no nosso cérebro, que é capaz de em qualquer língua, se entender. Falar algo, de algo. Falar algo, é o predicado, de algo, é o sujeito.

Chomsky gerou também uma teoria (que alguns pensam que foi a partir de Saussure e que ele teria contraposto Saussure) - com o que não se concorda aqui. Porque Chomsky gerou a teoria a partir de um outro ponto de referência - ele estudou as questões de aprendizado e aquisição - estudando as línguas para encontrar o ponto em comum que existe em todas, e assim chegou na origem de todas, que é a linguagem.

Chomsky cria uma metáfora de que nós temos um módulo cerebral capaz (a linguagem) composto de dois ingredientes linguísticos: o sujeito e o predicado. Eles compõem o princípio da comunicação humana: o sujeito é de quem eu falo, e o predicado é o que eu falo dele. Chomsky trabalha com dicotomia, linguagem e pensamento.

Chomsky, portanto, busca o mentalismo de Platão, enquanto Saussure busca o convencionalismo de Aristóteles, e entre o século IV a.C (Platão), e o XIX e XX d.C (Saussure publica em 2016), há o famoso debate da Tábula Rasa, Séc. XVII, em que Locke retoma as ideias de Aristóteles, para quem o direito é natural, mesmo sendo convencionalista, e Leibniz as de Platão.

Piaget e Chomsky discutem a linguagem, na verdade discutem o cérebro humano, se ele é uma tábula rasa ou não. Percebemos que Leibniz busca as ideias de Platão, e Locke busca as ideias de Aristóteles. Não tem como falar em marcas sem falar do estudo da linguagem, e por isso Crátilo é fundamental. E depois dele, teremos a discussão sobre a Tábula Rasa²⁷,

²⁷ PIAGET, Jean, CHOMSKY, Noam, (1975), **Teorias da linguagem, Teorias da aprendizagem**, Edições 70, Lisboa. Também: PINKER, Steven. **Tábula Rasa**: a negação contempo-

que representa o grande encontro entre o nominalismo e o mentalismo, teremos mentalismo e naturalismo de um lado, e nominalismo e convencionalismo de outro, e na sequência a reflexão de Saussure e Peirce.

Os recursos teóricos existem para a práxis, e no caso da marca podem existir estudos analisando o quanto poderia ser intensificado o efeito que a marca pode gerar na mente das pessoas, que em geral sequer se apercebem que um determinado sinal está trabalhando com eventuais gatilhos que possam levá-la ao consumo.

Crátilo fica evidente aqui. Temos o nominalismo vem a natureza, o mentalismo é a natureza da linguagem, ela é natural, não é convencional, ela se dá pela percepção do meio, sendo inconsciente (a criança não tem consciência de que está aprendendo uma língua).

Metodologicamente diferenciamos o que é *segunda língua* e *língua estrangeira*. Não são a mesma coisa. A língua estrangeira é apreendida pelo esforço e consciência. Por um esforço, e às vezes isso é até mesmo dolorido. Só é atrativo quando se aprende de modo inconsciente. Essa seria a situação da segunda língua. No caso da língua estrangeira as pessoas têm o aprendizado, o resultado não é imediato, o que causa ansiedade. Já a aquisição da língua ocorre no meio, de forma inconsciente. Alguém vai morar em outro país e fica imerso na língua, tendo a possibilidade de apreender de modo inconsciente, mas se estuda a língua estrangeira, ele aprende, o que é algo consciente.

5 PEIRCE E O SIGNO TRICOTÔMICO ÍCONE, ÍNDICE E SÍMBOLO

Quanto mais nos concentramos em como outras pessoas veem o mundo, em vez de simplesmente insistir no que queremos dizer, maior a chance de sermos compreendidos

(Morten H. Christiansen & Nick Chater, 2023, p. 39)

Charles Sanders Peirce é o grande pensador da semiótica americana, que auxilia a entender o signo tricotômico. Mas qual a base de sua tricotomia? Ou de tricotomias? Na verdade, ambas porque são tricotomias ligadas à tricotomia geradora de outras relações.

Importante destacar que esta teoria peirceana tem como proposição definir signo como qualquer objeto participando de um processo de comunicação e que chega à mente de uma pessoa despertando um tipo de ideia. A isso Peirce denominará de *interpretante* desse signo. Essa relação toda é justamente a tríade de elementos que compõe esse signo. Pode-se assim imaginar um triângulo em que para cada vértice teremos um termo: *signo (representâmen)*, *objeto* e *interpretante*. Esta é a primeira tricotomia, a essencial, vislumbrada no Quadro 1 abaixo e que se pode batizá-la de “tricotomia-matriz²⁸”.

	Representâmen	Objeto	Interpretante
	Signo em si mesmo	Signo com seu objeto	Signo com seu interpretante
Primeiridade	QUALI-SIGNO Qualidade Possibilidade Sentimento	ÍCONE Semelhança	REMA Relação mental de semelhança Termo
Secundidade	SIN-SIGNO Realidade Atualidade Existente Sensação	ÍNDICE Conexão Referência	DICENTE Contexto, fatos, proposição Confirmação do objeto
Terceiridade	LEGI-SIGNO Lei Ideia Lógica	SÍMBOLO Abstração Representação Hábito	ARGUMENTO Forma lógica Dedução Validado pelos signos da lei
	Primeiridade	Secundidade	Terceiridade

QUADRO 1: As três tricotomias de Peirce²⁹. Explicando: No cabeçalho observa-se o signo com ele mesmo, o signo com o objeto e o signo com o interpretante - dessa matriz saem as relações, verticais e horizontais. O signo com o objeto, por exemplo, com a primeiridade, é ícone, com a secundida-

²⁸ Nome atribuído por nós, autores deste texto, a fim de um melhor entendimento acerca das tricotomias de Peirce.

²⁹ Adaptação apenas da forma, da imagem de PEIRCE, Charles S. **Semiótica**. 3ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 2005.

de é índice, e com a terceiridade ele é símbolo.

Depois de uma leitura do quadro acima, pode-se deduzir a tricotomia Primeiridade/Secundidade/Terceiridade na relação com a “tricotomia-matriz”, gerando as outras três vinculadas com o “signo em si mesmo”, o “signo com seu objeto” e o “signo com seu interpretante”, não necessariamente em uma ordem sequencial e lógica porque depende do tipo de objeto que está em uso, seja linguístico ou imagético.

Esse esclarecimento dá-se em função de que alguns estudos denominam de ‘primeira, segunda e terceira tricotomias’, criando certo desconforto intelectual a quem os acessa.

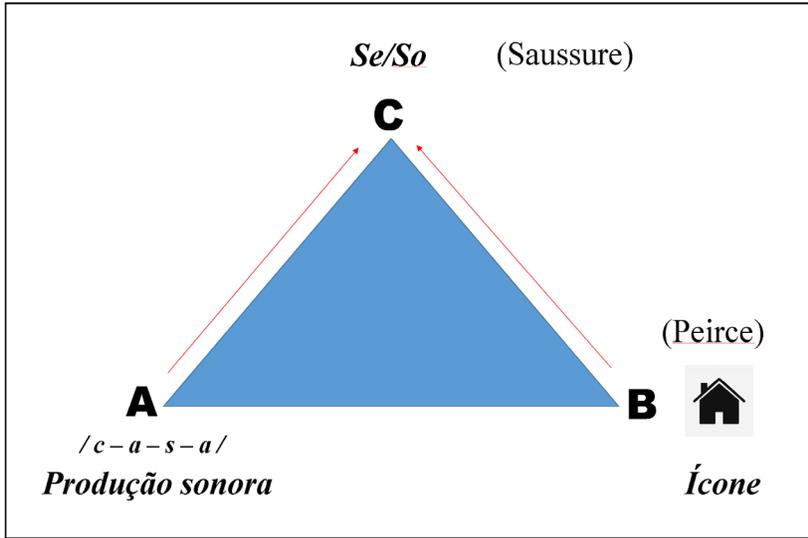
6 A RELAÇÃO DO SIGNO LINGUÍSTICO E O SIGNO SEMIÓTICO EM TRÊS VÉRTICES

Saber consiste, pois, em referir a linguagem à linguagem. Em restituir a grande planície uniforme das palavras e das coisas. Em fazer tudo falar
(Foucault, 2000, p. 55).

Como é possível entender o processamento dos signos no cérebro humano se cada um deles tem sua teoria, sendo que um é de dupla face e o outro com três vértices?

A partir das definições de demonstração de cada signo, um verbal e o outro não verbal, é possível sim apresentar esse processamento. Então vejamos:

FIGURA 3: Processamento mental dos signos dicotômico e icônico (o icônico é um dos vértices da tricotomia)



No vértice A, a sequência */c-a-s-a/* é uma representação puramente sonora que pode ou não ter correspondência com o signo linguístico, não se constituindo como *significante* se não houver essa correspondência; o vértice C é composto da dicotomia *Se/So*, constituindo-se como uma entidade psíquica chamada de signo linguístico, que só ocorre porque aquela sequência linear tem correspondência com esse signo que já está internalizado no cérebro do indivíduo; o vértice B é um ícone que tem correspondência direta com o signo linguístico, porque essa imagem representa o próprio objeto 'casa', que tem as propriedades linguísticas constitutivas do *significado (a descrição do objeto)*³⁰, representado pelo *significante* 'casa'.

As leituras das seções anteriores deram o suporte semiológico para analisar e estabelecer algumas relações com as imagens abaixo, permitindo também algumas especulações na relação entre elas. Colocadas em uma

³⁰ Outro exemplo de ícone é a imagem de um carro, mas para ficar mais clara a explicação acima, a pergunta que pode surgir é "Se esse carro estiver largado em uma sucata, sem as rodas, deixará de ser carro? Não! Porque não deixará de ter as propriedades conceituais de um carro.

sequência lógica, essa análise começa com as suas definições a fim de aplicá-las às teorias linguístico-semiológicas nas visões dos filósofos mais relevantes para o presente estudo: Saussure e Peirce.

<p style="text-align: center;">FIGURA 4</p>  <p style="text-align: center;">SIGNO LINGUÍSTICO</p>	<p style="text-align: center;">FIGURA 5</p>  <p style="text-align: center;">ÍCONE, SIGNO SEMIÓTICO</p>	<p style="text-align: center;">FIGURA 6</p>  <p style="text-align: center;">ÍCONE, SIGNO SEMIÓTICO</p>
---	--	---

A Figura 4 contém uma sequência fonêmico-grafêmica caracterizada por uma das figuras de linguagem: a onomatopeia, constituindo-se no signo linguístico, dicotômico, como *significante*, mas não pelo aspecto arbitrário na relação com o *significado*.

Na Figura 5, posterior, tem-se uma representação icônica do objeto 'relógio', constituindo-se no signo semiótico, tricotômico, mas que tem correspondência mental com o signo linguístico, neste caso de forma arbitrária entre o *significante* 'relógio', imagem acústica, e o *significado*, representado de forma conceitual.

Quanto à Figura 6, há duas logomarcas interligadas, com o "tic tac" sendo a principal, e a da "Coca-Cola" incorporada pela alteração de sabor agregado nas balinhas. Tem-se aí dois signos classificados como ícones das respectivas marcas. Certamente ambos signos, linguístico e semiótico, estão relacionados para se entender como esta imagem se processa no cére-

bro humano. Ressalta-se que só há necessidade de buscar a história de ambas como material de conhecimento coletivo-cultural para a semiologia, mas não para o direito marcário - a não ser que se pretenda desconstituir, nulificar um registro com base no argumento de que a marca é descritiva, genérica, ou de uso comum ou necessário. A partir dos aspectos e particularidades do produto, e por que não dos dois, será possível entender a reação/volição provocada pela propaganda e sua intencionalidade.³¹

Denis Borges Barbosa³² deixa claro o caso da onomatopéia: O signo possui graus de destaque, maiores ou menores, da coisa significada, partindo da “onomatopéia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível.” se um signo, um sinal, ou o uso de fonemas que reproduzam o som que indica animais, objetos ou sons da natureza tem muita aproximação com o que pretende identificar, enquanto marca, “o signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público”.

³¹ A análise da semiótica já foi utilizada em casos envolvendo até mesmo trade dress, com vantagens práticas muito visíveis (Processo n. 0179128-55.2012.8.19.0001, perante a 1ª Vara Empresarial da Justiça Federal do RJ). Uma análise semiótica propõe indicar algumas semelhanças, como os símbolos em azul, em cima, e a base em azul *dégradê*. Questiona-se o nível de percepção visual, que indicam semelhanças significantes, em que a Vodca Blue Spirit segue a apresentação da Vodca Cîroc, e a análise permite indicar um nível de confusão. Outra estratégia é visualizar essas duas concorrentes sob um efeito de desfoque, em que o recurso semiótico permite identificar a possibilidade de confusão visual. Percebe-se, no caso indicado, claramente o benefício do uso da semiótica, pois com uma análise mais precisa identifica os pontos de confluência e traz novos mecanismos para a análise desse tipo de confusão. “(...) Tal conclusão, inclusive, foi verificada pela perícia, conforme consta de fl. 724, onde constatado que a BLUE SPIRIT, dentre os diversos produtos existentes no mercado, é a que mais se assemelha à apresentação visual do produto dos demandantes, sendo que somente no produto da ré constam os aspectos distintivos que compõem a embalagem da CIROC, a saber:” aposição do degradê azul em toda a base da garrafa das Autoras combinado com a aposição na parte superior de sinal azul“. Dessa forma, concluiu a perícia, conforme fl. 728, pela ocorrência de imitação pela ré da aparência visual da vodka dos autores (violação a trade dress), passível de gerar confusão e conseqüente desvio de clientela. (...)” (Fls. 7 e 8 da decisão do Magistrado singular, citada no Acórdão de Agravo Inominado na Apelação,, confirmando a decisão, em 11/02/2015).

³² BARBOSA, Denis Borges. **A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo**, 2011, p. 11. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2023.

E no caso das marcas, lembra Denis Borges Barbosa (2016, p. 13) que não há vínculo necessário entre signo e objeto designado - e nem pode haver. Exemplificando com a expressão 'tic tac', pode-se aplicá-la, na Figura 3, como um som qualquer no vértice A, mas tendo correspondência dicotômica *Se/So*, o signo linguístico é ativado no C; quanto ao vértice B, a figura/ícone é a representação imagética da coisa em si, e que leva ao *significante/significado*, é icônica, a coisa em si (como referência da função icônica, portanto, irregistrável como marca), tendo representação mental sígnico-linguística. O ícone é uma figura que generaliza uma coisa em si, que leva a um conjunto de coisas, que é representado por uma expressão.

Quanto aos símbolos, sempre são arbitrários, ou deveriam ser os mais arbitrários possíveis caso pretendam receber proteção marcária. Mesmo que as pessoas tenham conhecimento de que determinado símbolo leve ou possa levar a um ícone, isso não quer dizer que ele não tenha sido criado arbitrariamente. Um exemplo que pode melhor esclarecer, é a figura de uma placa de trânsito:



Nesse sinal, apesar de as duas setas estarem em sentidos opostos, não há indicativo que se refira à sistema viário para significar 'via de mão dupla' porque é preciso contexto específico, no caso Leis de Trânsito. Sem esse contexto, não há como inferir o propósito de quem a criou. Portanto, é arbitrária a imagem, por mais que praticamente todo mundo saiba seu significado. Nem sempre é fácil entender o que é ou não arbitrário. Entretanto,

para efeitos legais, ainda que seja arbitrário, não seria passível de registro como marca, dadas as proibições do artigo 124 da Lei 9.294/96..

Lembrando que a língua é um desenvolvimento possível por causa da linguagem preexistente, se transforma em um tesouro depositado na mente dos indivíduos pela prática da fala. Por outro lado, o desenvolvimento de sinais específicos para designar produtos e serviços parece se situar ainda em um nível posterior, porque, além das multiplicidades de designações, novas nomações são desenvolvidas para identificar um objeto, de modo que, na medida em que novos registros de marca vão se efetivando, mais e mais signos passam a existir para a comunicação dos sujeitos, que detêm a capacidade da linguagem e desenvolvem a partir dela uma língua.

É possível perceber que as pessoas se deparam com muitos signos num supermercado, marcas registradas - ou não, e nem sempre sabem o que elas representam ou indicam, buscando nos rótulos as informações, indagando “para que serve isso?”. Temos assim inúmeros signos que diariamente nascem (e o INPI³³ é que os torna existentes - ou não, pois há o caso de marcas não registradas), enriquecendo a língua existente.

Diante desse paradigma, Nogueira apresenta melhor definição sobre os estudos semióticos considerando dois eixos: como uma prática social, em que estabelece fortes vínculos entre eles, com a hermenêutica filosófica de Gadamer, por exemplo, e com a retórica e a lógica do provável.³⁴

Nogueira finaliza seu referido item com uma afirmação bem contundente: “Dessa forma, por mais um caminho se revela a adequação desse tipo de perspectiva ao Direito, ele também uma investigação de cunho humanístico e carregado de sentido prático”³⁵. Não é outra a intenção de Denis Borges Barbosa,³⁶ quando afirma que “a extensão jurídica do exclusivo marcário não é estática e prefixada” (...) “a proteção se ajusta à realidade do que

³³ INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial (www.inpi.gov.br)

³⁴ NOGUEIRA, Alécio Silveira. **Direito e Linguagem: o Processo Interpretativo Jurídico sob uma Perspectiva Semiótica**. p. 92.

³⁵ NOGUEIRA, cit., p. 92.

³⁶ BARBOSA, Denis Borges. **A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo**, 2011, p. 3. Disponível aqui: <https://www.dbba.com.br/wp-content/upload->

é marca na economia e na sociedade”, pois o “espaço de proteção à marca muda no tempo, em atenção ao fundo de comércio que ele protege”.³⁷

Os graus da distintividade é que determinarão se uma marca possui força ou se é fraca, podendo perder a sua capacidade de gerar exclusivo para seu titular. Como destaca-se com BARBOSA: “o grau pelo qual o signo se destaca da coisa significada, numa escala que vai desde a onomatopéia, até o desenho da coisa, até o máximo da arbitrariedade possível”. E reforça: “o signo já inicialmente próximo do objeto significado estará em domínio público”³⁸.

Por fim, a generificação ou generalização da marca ocorre normalmente após o registro da marca, quando ela pode perder toda a sua distinguibilidade por força de ter se tornado excessivamente conhecida a ponto de o público passar a identificar aquele símbolo como a coisa em si, como o ícone. Nesse caso, é importante que o titular da marca atue de modo a evitar que isso aconteça. Um exemplo claro de risco (que não se efetivou pois o titular parece estar se esforçando para que o signo continue representando exclusivamente aquele produto com aquela origem é Brahma³⁹) - como

s/a-oonibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf. Acesso em: 14 ago. 2023.

³⁷ NOGUEIRA, cit., p. 92.

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. 2007. p. 59.

³⁹ Jogando em Belém do Pará, o Internacional venceu o Remo e o jogador que estreava marcou o gol da vitória. Ao término do jogo, o repórter de uma emissora de rádio foi entrevistar o estreante e autor do gol da vitória: Claudiomiro. O repórter: como se sentiu na estreia, ainda marcando o gol da vitória? O jogador: antes de mais nada quero aproveitar a rádio para agradecer a Antarctica pela caixa de Brahma que me deu de presente por eu vir para o Inter... Ai o repórter corrigiu: mas a Antarctica não manda Brahma! O jogador: É verdade! Mas aquela Antarctica era quase boa como a Brahma!... O repórter: e a estreia? Como foi? O jogador: Ah! Foi muito boa! Até queria dizer que toda vez que estreio é a primeira vez que eu jogo, daí me atrapalho um pouco nessas entrevistas... O repórter: Mas tu estás muito emocionado, é pelo gol da vitória ou pela estreia? Não! Gol eu faço toda vez que jogo e que eu esteio. Estou muito emocionado é por ter jogado aqui em Belém e conhecer a cidade onde Jesus Cristo nasceu!...

Disponível em: [https://quemdisse.com.br/frase/o-grande-atacante-ganhou-uma-caixa-de-cervejas-por-ter-sido-o-melhor-em-campo-no-beira-rio/99694/](https://quemdisse.com.br/frase/o-grande-atacante-ganhou-uma-caixa-de- cervejas-por-ter-sido-o-melhor-em-campo-no-beira-rio/99694/). Acesso em: 14 ago. 2023.

destacou Denis Barbosa⁴⁰, é a perda da distintividade pode ocorrer tanto pelo excesso de fama, quanto pela unicidade da marca - e quanto mais famosa, “mais sensível à perda de distintividade por excesso de significado”.

CONCLUSÃO

A genialidade do grande e inesquecível Denis Borges Barbosa nos trouxe até aqui. A riqueza de sua pesquisa nos embalou em novas perspectivas. Não concordamos com todas as conclusões. Talvez tenhamos realizado conexões com as quais ele não concordaria, mas isso não importa, o que importa é essa caminhada proporcionada pela intensidade de suas pesquisas.

Procuramos ser uma folha em branco, de onde partimos considerando os princípios da compreensão do sentido do sistema marcário no contexto do sistema da linguagem, mais especificamente da linguística e da semiologia, e foi possível perceber (foi necessário ver para crer, realmente) que a análise dos signos marcários efetivamente se elucida pela clareza das teorias da linguagem ao contrário de ofuscar, dúvida que poderia eventualmente ocorrer a alguns apressados. Buscou-se, então, demonstrar esse “Erklärung”.

O que aconteceu é que, historicamente, o sistema marcário não foi criado pela perspectiva semiológico-linguística, ao menos não conscientemente. Ele surgiu historicamente a partir de fatos (o produtor marcava seus produtos desde a Antiguidade) em que primeiramente se buscava a responsabilidade por algum problema com o produto existente no mercado – através da marca. Com o tempo, assinalar produtos passou a constituir um direito. Surgiram leis específicas para isso, garantias legais; e o comércio intensificado, em especial a partir do Mercantilismo, provocou logo uma emergência de internacionalização. E surge a Convenção de Paris ainda no século XIX; portanto, antes das principais teorias da linguagem que agora

⁴⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Do direito das marcas**: uma perspectiva semiológica: 2007. p. 98-99.

são estudadas. Em termos de evolução dos estudos linguísticos e semiológicos não era possível partir delas para compreender o sistema marcário.

Agora, entretanto, isso é possível e alarga a capacidade de compreensão acerca dos motivos pelos quais uma marca deve ou não ser passível de registro, sendo assim uma concessão de um direito de exclusividade sobre seu uso. E com a metáfora da folha em branco para o cérebro humano, partimos do ponto de vista linguístico e semiológico para melhor observar os resultados dessa aplicação no contexto marcário, no contexto de um sistema que trabalha com a linguagem e na comunicação, sem nunca ter teorizado conscientemente a questão. É imprescindível ter esse conhecimento para trabalhar com marcas na propriedade industrial? Não. Mas a diferença entre analisar marcas sem a teoria da linguagem pode ser equiparada a alguém que para chegar ao destino usa uma bicicleta, e alguém que utiliza um veículo que não chega a superar a velocidade da luz, mas possui GPS.

Quando se estudam as marcas do ponto de vista das linguagens verbal e não-verbal, é impossível não se deparar com estas duas correntes, a Semiologia e a Linguística. São dois os grandes e primeiros pensadores que se dedicaram a estabelecer teorias a respeito: Saussure e Peirce.

A Semiologia e a Semiótica se preocupam, além da linguagem humana e verbal, também com a não-verbal, compreendendo a dos animais, das plantas e de todos os sistemas que envolvem comunicação natural ou convencional. E a Linguística é enquadrada como uma parte da Semiologia em função de estabelecer um recorte para o estudo da linguagem puramente humana e verbal.

Enquanto a Linguística estuda a estrutura da Língua a partir do signo dicotômico, *significante/significado*, Peirce busca na Semiótica os estudos dos signos tricotômicos nas suas relações com o Signo, com o Objeto e com o Interpretante.

Assim como existe arbitrariedade linguística na criação de uma palavra que representa um significado, pode ocorrer também na geração de uma imagem, a relação do legi-signo (ver Figura 4) com seu objeto que resulta em símbolo (tanto na marca nominativa quanto figurativa ou mista).

Diante disso, procurou-se definir os dois signos, um dicotômico (um signo linguístico)⁴¹ e o outro tricotômico (um signo semiótico). Desse ponto em diante, é possível criar a representação do movimento mental que ocorre no cérebro quando da exposição da palavra ou imagem àqueles que as recebem em um ato comunicativo.

Espera-se, com isso, ter contribuído com a compreensão do significado da marca, e que essa compreensão auxilie na solução de algumas questões difíceis, como a proteção a marcas não registradas e como a possibilidade de incidência de leis internacionais dirigidas a estrangeiros no Brasil e aos nacionais, apenas para citar dois exemplos.⁴²

Entende-se que há uma imensa vantagem para quem trabalha com registros de marcas, sejam *designers*, advogados, agentes de propriedade industrial e, principalmente, os avaliadores responsáveis pela concessão dos registros, integrantes dos quadros de funcionários do INPI. O conhecimento das teorias da linguagem, para quem trabalha com a busca e concessão de registros marcários, constitui-se numa vantagem imensa, permitindo que se compreenda de forma muito mais clara, e se justifique teórica e cientificamente, os motivos pelos quais um determinado signo não pode receber registro.

É muito gratificante para um jurista trabalhar em conjunto com um linguista para entender melhor o sistema marcário. Juristas têm efetivamente melhorado sua compreensão a partir dessa análise. Talvez linguistas também possam perceber vantagens em elaborar estudos envolvendo as marcas no contexto de suas pesquisas das teorias da linguagem e da comunicação. Certamente, como concluímos, e Posner & Landes também já haviam afirmado, não é apenas a análise teórica da linguagem que en-

⁴¹ Uma redundância, aqui, necessária, para não linguistas.

⁴² Poderia ser referido a questões difíceis de Dworkin, e ainda indicar a questão da marca não registrada, e da aplicação da lei internacional a brasileiros, pois se a Lei se aplica a estrangeiros imediatamente, se aplica a nacionais mediadamente (já dizia Bruno Jorge Hammes, *O direito da Propriedade Intelectual, subsídios para o ensino*, 2ª ed., Editora Unisinos, 1998) - ou seja, pode ser considerado que a lei se aplica diretamente aos estrangeiros, mas mediadamente, ou indiretamente, aos nacionais, sob pena de absurda discriminação e proteção superior, pela lei nacional, a estrangeiros.

riquece o sistema marcário, o enriquecimento é mútuo, pois o registro de marcas traz novos fenômenos linguísticos, expressões, imagens e símbolos para a linguística e a fenomenologia. A marca é um produto da linguagem, um produto valioso não apenas no mercado, mas também como objeto de pesquisas para a teoria da linguagem.

Ainda que se tenha alcançado muitas respostas para dezenas de dúvidas, inúmeras outras questões surgiram a partir do desenvolvimento deste estudo, e esse é um dos aspectos mais positivos de uma pesquisa que acabou movimentando os autores rumo a uma intensidade impressionante de novos artigos que poderão ser recepcionados pela comunidade acadêmica. Espera-se isso num futuro bem próximo.

Este artigo é especialmente uma homenagem póstuma ao grande jurista Denis Borges Barbosa, por ter sido não apenas inspirador, mas provocador e ao mesmo tempo contemporizador em tantos momentos que puderam ser, com ele, compartilhados na academia.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS GRÁFICOS. **ABC da ADG**: Glossário de Termos e Verbetes Utilizados em Design Gráfico. Ed. Blucher: São Paulo, 2012. 212 p.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. 2006, p. 1-2. Disponível em: https://www.gedai.com.br/wp-content/uploads/2018/08/fator_semiologico_no_signo_marcario-1.pdf. Acesso em: 14 ago. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Do direito das marcas**: uma perspectiva semiológica: 2007. Disponível em: <https://www.dbbba.com.br/wp-content/uploads/do-direito-das-marcas.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **A oponibilidade da marca varia com sua força distintiva e o tempo**, 2011, p. 11. Disponível em: <https://www.dbbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual. **IBPI**, 2015. Disponível em <https://ibpieuropa.org/book/ensaios-e-estudos-de-propriedade-intelectual-2014-2015-volume-i-marcas>. Acesso em: 14 ago. 2023.

CHOMSKY, Noam. **Estruturas Sintáticas**. Portugal: Edições 70, 1980.

CHOMSKY, Noam. **Linguagem e mente**: pensamentos atuais sobre antigos problemas. Brasília: Editora UnB, 1998.

CHATER, Nick; CHRISTIANSEN, Morten H. **O jogo das palavras**: a improvisação que mudou o mundo. Zahar, 2023.

DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA. **Houaiss Eletrônico**. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2009.

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito da Propriedade Intelectual, subsídios para o ensino**, 2ª ed., Editora Unisinos, 1998.

LANDES & POSNER. Trademark Law: An Economic Perspective". **Journal of Law and Economics** 265 (1987). Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/IPCoop/87land1.html>

NOGUEIRA, Alécio Silveira. **Direito e Linguagem**: o processo interpretativo jurídico sob uma perspectiva semiótica. s/ed, Curitiba: Juruá Editora, 2013.

OLIVEIRA, Marco Antonio de. Uma análise da proteção marcária como incentivo à inovação. **Revista da ABPI** – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, RJ, nº 157, Nov/Dez, 2018. p. 8

PEIRCE, Charles S. **Semiótica**. 3ª. ed., São Paulo: Perspectiva, 2005.

PIAGET, Jean, CHOMSKY, Noam, (1975), **Teorias da linguagem, Teorias da aprendizagem**, Edições 70, Lisboa.

PINKER, Steven. **Tábula Rasa**: a negação contemporânea da natureza humana ; tradução Laura Teixeira Motta. 2ª. Reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

PLATÃO. **Diálogos VI**: Crátilo, Cármites, Láques, Ion, Menexeo. São Paulo: Edipro, 2010.

SANTOS, Dartagnan Ferrer dos; CONCEIÇÃO, Celso Augusto Nunes da. **Dicotomias linguísticas e jurídicas e arbitrariedade em Antígona, de Sófocles**: algumas análises e aproximações. Revista Diálogos do Direito, v. 5, n. 8, jul/2015. P. 31-48.

SAUSSURE, Ferdinand. **Curso de Linguística Geral**. 7ª. ed. São Paulo: Cultrix, 1975.

ANÁLISE HISTÓRICA DA TUTELA MARCÁRIA DAS SIGLAS E DESIGNAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL

*HISTORICAL ANALYSIS OF THE TRADEMARK PROTECTION
OF ACRONYMS AND DESIGNATIONS OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN BRAZIL*

FELIPE FERREIRA SIMÕES DOS SANTOS¹

RESUMO

Este artigo postula investigar a história da proteção marcária das siglas e designações dos órgãos e entidades da administração pública no Brasil. Justifica-se pelo interesse em se identificar a evolução da legislação brasileira no tocante à tutela dada aos sinais identificadores da administração pública direta e indireta. Como objetivo buscou-se pesquisar quando a proteção às siglas e designações da administração pública surgiu no país; como ela tem sido atualizada no ordenamento jurídico e; qual a atual abrangência dessa proteção. A pesquisa revela-se importante pois, apesar de as legislações de Propriedade Industrial terem viés de interesse privado, constata-se o empenho dos poderes executivo e legislativo na afirmação da supremacia do interesse público sobre o particular no que tange aos sinais que identificam os órgãos e entidades públicas. O caminho metodológico adotado foi o bibliográfico e exploratório, buscando investigar a origem e a importância da proteção desses identificadores para a sociedade brasileira. O resultado da in-

¹ Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Rio de Janeiro-RJ, Brasil). Mestre em Direito da Empresa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro-RJ, Brasil). MBA em Negócios Financeiros pela Fundação Getúlio Vargas (Rio de Janeiro-RJ, Brasil). Especialização em Direito e Gestão de Segurança Pública pela Universidade Gama Filho (Rio de Janeiro-RJ, Brasil). Graduado em Administração pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Seropédica-RJ, Brasil). Graduado em Direito pela Instituto Metodista Bennett (Rio de Janeiro-RJ, Brasil). Advogado. E-mail felipesimoes@myyahoo.com.

investigação demonstrou que a proteção foi introduzida no ordenamento jurídico através do Decreto-Lei 7.903/1945 e se expandiu para proteger todas as siglas e designações da administração pública. Espera-se que este trabalho contribua para o fortalecimento da proteção marcária da administração pública e que possa servir de subsídio contra deferimentos *contra legem* existentes.

Palavras chave: Propriedade Industrial - Marca - Órgão e entidade pública - Sigla e designação - Função Pública

ABSTRACT

*This article aims to investigate the history of trademark protection of acronyms and designations of public administration agencies and entities in Brazil. It is justified by the interest in identifying the evolution of Brazilian legislation with respect to the protection given to the identifying signs of direct and indirect public administration. The objective was to research when the protection of acronyms and designations of the public administration first appeared in the country, how it has been updated in the legal system, and the current scope of this protection. The research is important because, despite the fact that Industrial Property laws are biased towards private interests, the commitment of the executive and legislative powers in affirming the supremacy of public interests over private interests with regard to the signs that identify public agencies and entities is noted. The methodological path adopted was bibliographical and exploratory, seeking to investigate the origin and importance of protecting these identifiers for Brazilian society. The result of the investigation demonstrated that protection was introduced into the legal system through Decree-Law 7.903/1945 and expanded to protect all acronyms and designations of the public administration. It is hoped that this work contributes to the strengthening of trademark protection of public administration and that it can serve as a subsidy against existing *contra legem* deferrals.*

Keywords: Industrial Property - Trademark - Public body and entity - Acronym and designation - Civil Service

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Referencial teórico; **1.1.** A Intervenção Estatal para a Industrialização do Brasil; **1.1.1.** A Política Pública das Entidades da Administração Pública; **1.2.** Órgão Público, Entidade Pública, Sigla e Designação; **2.** Metodologia; **3.** Resultados e discussões; **3.1.** Linha do Tempo da Proteção dada aos Sinais Distintivos Identificadores da Administração Pública; Considerações finais; Referências.

INTRODUÇÃO

A marca é um ativo intangível que permite distinguir e notabilizar um produto ou serviço atribuindo-lhe diferenciação quanto aos demais existentes no mercado e influenciando diretamente seu sucesso ou insucesso comercial. O interessado em proteger sua marca, para efeitos de exclusividade de uso, deve proceder com o seu devido registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia que atribui validade *erga omnes* às marcas ali registradas. Vale salientar a importância de se ter sua marca protegida contra terceiros em um mercado globalizado, especialmente quando reconhecida por sua qualidade, eficiência e prestígio, eis que são qualidades adquiridas após muito esforço e investimento financeiro.

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como a Lei de Propriedade Industrial (LPI) disciplina em seu artigo 122 que são registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis que não estejam compreendidos nas proibições legais (BRASIL, 1996). O artigo 124 da LPI enumera algumas proibições no tocante ao pedido de registro, entre elas se destaca a disposta no inciso IV que afirma ser irregistrável marca idêntica à sigla ou designação de órgão ou entidade pública quando requerida por terceiro que não seja a própria administração pública (BRASIL, 1996).

O interesse na pesquisa surgiu pela vontade de investigar a origem da proteção concedida pela legislação brasileira às siglas e designações da administração pública direta e indireta. Para tanto, buscou-se investigar desde quando a legislação brasileira passou a tutelar esses sinais da administração pública; como se deu a evolução do texto legislativo e; o que

é protegido pela legislação vigente. Como defende Antonio Luis Figueira Barbosa (1999, p.217), “a perspectiva histórica deve ser o ponto de partida para a percepção da funcionalidade das marcas modernas, tendo sempre por referencial a circulação econômica da sua época, em nosso caso, do capitalismo.”

O presente artigo visa enfrentar o tema da irregistrabilidade de marca idêntica às siglas e designações de órgãos e entidades públicas esculpida no inciso IV do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996 e o seu contexto histórico. Neste sentido, tem-se a seguinte pergunta a ser respondida: Como a legislação de Propriedade Industrial tem evoluído no Brasil para aumentar o escopo de proteção dada às siglas e designações da administração pública?

O estudo revela-se importante pois, apesar de as legislações de Propriedade Industrial terem viés de interesse privado, constata-se o empenho dos legisladores e do executivo na afirmação da supremacia do interesse público sobre o particular no que tange aos sinais distintivos da administração pública, mesmo que não registrados no INPI, considerando-se a relevância das empresas estatais para o desenvolvimento e fortalecimento econômico da sociedade brasileira. Espera-se com esta investigação contribuir para o fortalecimento da tutela marcária da administração pública e que possa servir como subsídio em futuros questionamentos *contra legem*. Além disso, busca-se somar ao quadro de reflexões, especialmente pela relevância do tema para a administração pública e, por conseguinte, à sociedade, que indiretamente sofre quando terceiros se utilizam dos sinais distintivos de entidades e órgãos públicos com o objetivo de confundir os usuários dos serviços e usar de forma parasitária a estrutura do Estado em proveito próprio.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

Com o fito de dar um alicerce teórico objetivando compreender o racional da proteção concedida pela legislação às siglas e designações de órgãos e entidades públicas, serão apresentados neste referencial teórico: o contexto histórico da industrialização no Brasil, a importância da

intervenção estatal para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país e a conceituação de política pública das entidades da administração pública.

1.1 A INTERVENÇÃO ESTATAL PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DO BRASIL

A industrialização no Brasil ocorreu de forma tardia e por vezes sofreu com bloqueios e proibições vindas da Europa e da Corte Portuguesa objetivando limitar a produção local ao fornecimento de produtos para a metrópole. Até mesmo as primeiras pequenas atividades de cerâmica, fundição de ferro e têxteis foram ceivadas pelo Alvará de 05 de janeiro de 1785 para, conforme afirma Eduardo Altomare Ariento (2021, p.617), “não dividir os esforços voltados às lavouras e à mineração.” Ou seja, “Ao mesmo tempo em que a Inglaterra fazia a revolução industrial, aqui se arruinavam aparatos fabris” (ARIENTE, 2021, p.617).

A primeira empresa estatal no Brasil surgiu com a chegada da família real. Em 1808, uma das primeiras providências da coroa foi determinar a constituição do Banco do Brasil (SCHIRATO, 2016, pp.21-22). Entretanto, não houve incentivo para a industrialização e a pouca indústria local sofria com normas restritivas da coroa e a concorrência de produtos de origem inglesa que entravam no país com qualidade superior e preços atrativos. “Nosso atraso tecnológico na época colonial não se deu por acaso, mas foi motivado por decisões políticas de interditar atividade produtivas ou fabris não associadas às atividades exportadoras de produtos primários” (ARIENTE, 2021, p.621). Além disso, o mercado consumidor brasileiro era pequeno, considerando-se que grande parte da população era de escravos e, portanto, não possuía renda para consumir os produtos.

Com a abolição da escravatura e o ingresso de trabalhadores europeus, o país passou a ter uma classe de consumidores que permitia uma expansão da produção industrial, entretanto, a atividade fabril no Brasil ainda era tímida e a economia se mantinha concentrada na produção agrária exportadora. Por conta da ausência de interessados em investir na produção fabril, foi necessário que o Estado atuasse como planejador, financiador e

empresário durante grande parte da história do Brasil, haja vista que não havia no país uma efetiva industrialização.

O país necessitava explorar outras riquezas naturais e, ao mesmo tempo, financiar aqueles que se interessavam em ter outros tipos de indústrias. Apesar da abundante matéria-prima, faltavam capital e interessados em impulsionar a exploração industrial das riquezas naturais e a instalação de indústrias no Brasil (VALVERDE, 1991, p.32 *In*: SCHIRATO, 2016, p.25).

Assim, o estado precisava intervir economicamente com a criação e fundação de empresas públicas para operacionalizar a exploração industrial nas áreas que a iniciativa particular falhava ou, simplesmente, não atuava. “A partir desse momento passou a atuar como investidor por novas Estatais, especialmente da indústria pesada e criação de uma nova burocracia industrial no âmbito do próprio governo” (ARIENTE, 2021, p.625).

A intervenção estatal que se verificava no Brasil naquele momento era a produtiva, através da qual a administração pública buscava atuar como protagonista, através de suas empresas estatais, para o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade. Através de políticas públicas, o estado se apresenta para atender demandas de serviços onde a iniciativa privada não tem interesse, seja por conta da necessidade de altos investimentos iniciais, seja pelo baixo retorno financeiro que não incentiva a produção por empreendedores. Essas empresas estatais visam mais o retorno social e atingimento de sua função pública do que efetivamente lucro. E se houver lucro, retorna à sociedade através do pagamento de dividendos para a administração pública, seu maior acionista. Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, pp.21-22), os fatores de surgimento das empresas estatais seriam:

- (i) os de natureza econômica, que almejam o desenvolvimento regional igualitário e a criação de infraestrutura desenvolvimentista;
- (ii) os de natureza política, que previam a incorporação pelo Estado, em regime de monopólio, de setores estratégicos da economia, tais como o setor petrolífero e as atividades da indústria nuclear;
- (iii) os de natureza administrativa, que contemplavam a descentralização de serviços públicos (...); e
- (iv) os de natureza social, que incluíam a

criação de empresas estatais para o atendimento de necessidades da população mais carente.

Alguns exemplos de atividades em que o Estado brasileiro necessitou atuar foram nas áreas financeira (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal), de exploração de petróleo (Petrobrás), de mineração (Vale do Rio Doce) e de desenvolvimento de aeronaves (Embraer).

1.1.1 A Política Pública das Entidades da Administração Pública

Conforme já demonstrado, o Estado Brasileiro assumiu para si o ônus de promover o desenvolvimento econômico desde os tempos mais remotos. A atuação estatal se dava em áreas, em tese, de interesse privado, mas que não eram exploradas pela iniciativa privada por conta da necessidade de altos investimentos iniciais ou pelo desinteresse dela por conta da quase certa ausência de retorno financeiro. Assim, considerando-se o interesse estatal em promover o desenvolvimento da indústria nacional, redução das importações ou simplesmente pela busca do desenvolvimento econômico nos mais diversos recantos do país, determinadas áreas de interesse passaram a ser exploradas diretamente pelo Estado. O ordenamento jurídico permitia que o estado assumisse o desenvolvimento de certas atividades em regime de monopólio ou competição nos casos em que a iniciativa privada demonstrasse incapacidade de atuar individualmente (SCHIRATO, 2016, p.22-23). A ampliação da atuação estatal no domínio econômico chegou praticamente a todos os setores da economia nacional no início dos anos 80 (SCHIRATO, 2016, p.22-23). Segundo Mauro Santos Silva, Flávia de Holanda Schimdt e Paulo Kliass (2019, pp.11-14):

A empresa estatal possui uma longa tradição de atuação no desenvolvimento de políticas públicas setoriais no Brasil. Estas corporações desenvolvem funções associadas ao financiamento do investimento mediante mercados de crédito e capital, ao desenvolvimento de diversos segmentos industriais intensivos

em tecnologia e inovação, à matriz energética (elétrica, petróleo e gás), à logística (rodoviária, ferroviária, aeroportuária e aquaviária), à pesquisa científica e tecnológica e a diversos outros segmentos relevantes a uma estratégia nacional de desenvolvimento.

(...)

A atuação empresarial estatal produz efeitos expressivos e diversificados sobre um vasto número de áreas e afeta diretamente indicadores relacionados à vida econômica e social do país. As contribuições das estatais ao valor da produção interna, ao volume de investimentos em infraestrutura, ao desenvolvimento industrial, à inovação de produtos e processos, à constituição de cadeias produtivas, à organização e execução de inúmeros campos da política pública são alguns dos exemplos citados por uma vasta literatura especializada.

É possível verificar, portanto, a importância que os órgãos (unidades integrante da estrutura da administração pública) e as entidades (unidades de atuação subordinadas aos órgãos e dotadas de personalidade jurídica) têm para a administração pública, por servirem como instrumentos do estado para o cumprimento de atividades ou finalidades de seu interesse, sendo meios de intervenção no domínio econômico, com o objetivo de explorar atividades econômicas necessárias aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo.

Ainda que rotuladas como pessoas jurídicas de direito privado, são braços de atuação do Estado e, portanto, sua proteção deve ser considerada matéria de ordem pública, pois representam decisões de políticas públicas adotadas dentro de limites estabelecidos no ordenamento jurídico e pela necessidade do país em determinado momento histórico.

Os investimentos realizados pelo Estado nas empresas estatais resultam em ativos tangíveis e intangíveis que necessitam ser protegidos pela sociedade. Neste sentido, afirma Paulo Marcos Rodrigues Brancher (2019, p.43): “Conferir o status de função social a certo direito (de propriedade

contratual, de empresa), significa considerar que o interesse individual não se sobrepõe ao interesse da sociedade.”

Vale lembrar que, quando os órgãos e entidades públicas são criadas, não se busca criar nomes fantasiosos para sua atuação, pois o objetivo principal é atuar em áreas que a iniciativa privada não tem interesse. Neste sentido, por não buscarem outros fins que não sua identificação, suas designações e siglas são definidas no momento da criação por lei e, normalmente, se utilizam de termos simples e diretos, que devem ser protegidos como tais.

1.2 ÓRGÃO PÚBLICO, ENTIDADE PÚBLICA, SIGLA E DESIGNAÇÃO.

Importante esclarecer como a administração pública desempenha suas funções e, assim, apresentar a diferenciação entre administração pública direta e indireta. Rodrigo Oliveira Reis (2020, p.4) afirma que:

(...) para a execução das funções administrativas atribuídas aos seus órgãos e entidades, o Estado pode desempenhar de maneira direta (Administração Pública Direta ou Administração Direta) ou conferir a outras pessoas jurídicas a sua concretização (Administração Pública Indireta ou Administração Indireta).

Segundo Vitor Rhein Schirato (2016, p.43), “[n]o processo de organização administrativa pode haver processos de desconcentração e descentralização administrativa, destinados a delegar a outras autoridades atribuições do Poder Executivo.” Portanto, a administração pública atua por meio da administração direta e da indireta, sendo que na indireta pode se utilizar de pessoas jurídicas de direito privado, como no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista. Alexandre Mazza (2019, p.195) corrobora com esse entendimento quando afirma que:

Na Administração Indireta existem pessoas jurídicas estatais de direito público (autarquias, agências, fundações públicas e associações públicas) e pessoas jurídicas estatais de direito privado (empresas

públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e consórcios públicos de direito privado).

Conforme dispõe o artigo 4º do Decreto-Lei nº 200 (BRASIL, 1967b), que trata da organização da administração pública federal, “A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e Ministérios” e a Administração Indireta compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica própria: Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas.

Assim, tem-se Administração Direta quando a atuação ocorre de forma desconcentrada, ou seja, com a distribuição das competências dentro do ente federativo com a criação de órgãos específicos para cada competência, em uma hierarquia administrativa. Conforme afirma Vitor Rhein Schirato (2016, p.43): “por meio da desconcentração, divide-se o exercício de atribuições da administração pública por repartições integrantes da mesma pessoa jurídica, sem que seja criada nova entidade para o desempenho da atividade.”

Já a Administração Indireta ocorre a partir da descentralização com a criação de novas entidades de direito público (autarquias, agências, fundações públicas e associações públicas) e pessoas jurídicas estatais de direito privado para atuar em determinada competência administrativa (empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e consórcios públicos de direito privado).

Nota-se, portanto, que para prover o serviço público, o Estado se vale da criação de órgãos e entidades das mais variadas, objetivando instrumentalizar o serviço e tornar-se presente em regiões que a iniciativa privada não comparece, seja pela falta de interesse na localidade, seja pela necessidade de grande quantidade de investimento que inviabiliza o lucro. Conforme afirma Jens-Peter Schneider (2007, pp.192-103 *In*: SCHIRATO, p.15): “As empresas estatais (...) são instrumentos a serviço do Estado para o cumprimento de atividades ou finalidades.” No que tange a conceituação de serviço público, Acácia Regina Soares de Sá (2020, p.195) esclarece que:

O conceito de serviço público remota à França na Escola de Bordeaux com os ensinamentos de Leon Duguit, o qual conceitua serviço público de um ponto de vista sociológico, tendo em vista que as atividades prestadas pelo Estado objetivam atender finalidades sociais, sendo um dos pilares seu do direito administrativo francês e do próprio Estado Francês e influenciou na transição entre o Estado Liberal e o Estado-Providência, onde o Estado se desloca da função de mediador das relações sociais para assumir o papel de provedor, o que fez a escola do serviço público francesa se expandir por todo o mundo.

Em um momento seguinte Gaston Jéze defendeu a necessidade da criação de um regime jurídico próprio para o atendimento das necessidades coletivas pelo Estado, uma vez que possuía características específicas que se distinguiam das demais atividades prestadas pelo Estado.

O objetivo da administração pública em criar diversos órgãos e entidades é para que possa, de forma descentralizada, disponibilizar variados serviços públicos para seus cidadãos, considerando-se a função pública de cada órgão ou entidade criada. Conforme o disposto no artigo 173 da Constituição da República Federativa do Brasil, o estado pode explorar atividades econômicas de forma direta quando foram necessárias para segurança nacional ou sejam de relevante interesse coletivo (SCHWIND, 2017, p.31). Portanto, quando a administração pública decide explorar determinada atividade, tem-se na criação daquela entidade uma decisão baseada em política pública. Segundo Olga Nirenberg (2013, p.23 *In*: CHRISPINO, 2016, p. 21):

As políticas públicas constituem o conjunto de objetivos, decisões e ações que leva a cabo um governo para solucionar os problemas que, em determinado momento histórico, os cidadãos e o próprio governo consideram prioritários. São estratégias intencionais, dirigidas a objetivos que se deve alcançar, fazendo convergir uma visão e uma ação de longo prazo, mas com efeitos também em curto e médio prazos.

Neste sentido, tem-se que a criação de empresas estatais se estabelece através da aplicação de políticas públicas que visam suprir a falta de atendimento eficaz da iniciativa privada em serviços e produtos importantes para o desenvolvimento econômico do país. É através do poder discricionário do estado que se escolhe a área ou setor que serão aplicados os recursos e incentivos necessários para iniciar ou aprimorar determinada cadeia produtiva para atender a política de interesse do governo (CHRISPINO, 2016, pp.81-82). Por ser uma política pública, a depender do governo vigente, pode ocorrer um aumento da quantidade de estatais e, também, da abrangência de sua atuação, como também poderá haver redução. Vitor Rhein Schirato (2016, p.15) esclarece que:

Em cada período de análise e conforme as concepções econômicas vigentes, as funções e a quantidade de empresas estatais variarão, bem como seus campos de atuação. Assim, em modelos mais liberais, em que se procura reservar à iniciativa privada a exploração das atividades econômicas, haverá uma redução na quantidade e nos campos de atuação das empresas estatais, haja vista o menor grau de intervenção levado a cabo pelo Estado. De outra banda, em modelos mais intervencionistas, que convoquem ao Estado a função de promover o bem-estar e oferecer comodidades, a quantidade e os campos de atuação das empresas estatais aumentarão, pois crescerão os campos de ação direta do Estado no domínio econômico.

Neste sentido, a estrutura estatal passa a contar com órgãos e entidades. Segundo os incisos I e II do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 9.784 de 1999, tem-se que órgão é “a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta” (BRASIL, 1999) e entidade é “a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica” (BRASIL, 1999). Entretanto, considerando que essa legislação é posterior à LPI e o compromisso do pesquisador é de identificar as possíveis bases utilizadas quando da elaboração da LPI antes de 1996, tem-se através do Decreto-Lei nº 200 (BRASIL, 1967b), mais especificamente os incisos II e

III do artigo 5º, a vinculação do termo entidade às autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, conforme segue:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.

V - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes.

Importante salientar que existem regras para a criação e/ou instituição dessas entidades, inclusive no tocante à sua designação e definição das áreas de atuação. Dispõe o inciso XIX do artigo 37 da CRFB que “somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação” (BRASIL, 1988). Esta complementação sobre a definição das áreas de atua-

ção foi dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, pois não fazia parte do texto original de 1988 (BRASIL, 1998).

É certo que com o ato de criação e/ou instituição das entidades mencionado no parágrafo anterior, há o “nascimento” de uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação e, portanto, tem-se uma nova designação e uma nova sigla para esta entidade. Por ser um órgão ou entidade governamental criada por interesse público, não há preocupação do estado em criar um nome fantasioso para utilizar como a designação do órgão ou da entidade, sendo comum apresentar em seu nome os termos que permitam facilmente a sua identificação.

Ressalta-se que o legislador, ao dispor da irregistrabilidade do inciso IV do artigo 124 da LPI, utilizou-se dos termos designação e sigla para proteger as estatais. Vale ressaltar que os termos utilizados no 6º terc da CUP são sigla e denominação. Assim, necessário se faz entender seus significados.

Ocorre que não existe na doutrina um esclarecimento convincente do que seria designação e sigla, tampouco na legislação. Assim, utilizando-se do Dicionário Online de Português – DICIO, tem-se que designação é “ação ou efeito de designar, de nomear, de atribuir uma qualificação a alguém através de um nome” (DESIGNAÇÃO *In*: DICIO, 2021) e sigla é o “conjunto das letras iniciais dos vocábulos que formam um nome próprio (geralmente intitutivo) e que se usa como abreviatura: ONU” (SIGLA *In*: DICIO, 2021). Assim, tem-se por designação o nome da empresa pública, da sociedade de economia mista ou da fundação e, por sigla, a abreviação com base nas primeiras letras da designação.

A Lei nº 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil, também não colabora para uma correta definição. Apesar de tratar do nome empresarial em um capítulo específico, utiliza outros termos para defini-lo, como se verifica no caput e no parágrafo único do artigo 1.155 do Código Civil:

Artigo 1.155 - Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações (BRASIL, 2002).

Nota-se que na definição do nome empresarial não há qualquer menção à designação, tampouco sigla. Continuando a pesquisa, foi possível localizar no artigo 1.160 caput do mesmo diploma legal a expressão “denominação designativa do objeto social” (BRASIL, 2002). Rege o referido artigo: “A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões “sociedade anônima” ou “companhia”, por extenso ou abreviadamente.” (BRASIL, 2002)

Tem-se, portanto, que se obtêm a designação a partir da exclusão das expressões sociedade anônima (S.A.) ou companhia (Cia) do nome empresarial, haja vista que são integradas após a denominação designativa do objeto social. Para fins de esclarecimento, o objeto social mencionado no referido artigo leva em consideração a Classificação Nacional de Atividades Econômica (CNAE) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Um ponto relevante a sinalizar sobre sigla é que se origina das iniciais dos vocábulos. Por exemplo, o extinto Banco do Estado de Minas Gerais teria como sigla BEMG e não BEMGE como era conhecido. Entretanto, para fins legais, a proteção se daria somente para a designação e sigla, não havendo proteção para o nome pelo qual é conhecido, tampouco para outros sinais marcário identificadores da marca principal como os emblemas e símbolos.

2 METODOLOGIA

Considerando o objetivo do estudo, o caminho metodológico adotado foi a pesquisa bibliográfica e exploratória, que compreendeu o levantamento da legislação marcária brasileira desde o tempo do Brasil colônia até a atual Lei de Propriedade Industrial. Optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa, a partir de investigações e análises em material biblio-

gráfico, como legislações, livros e artigos acadêmicos a respeito da história da propriedade industrial e marcária no Brasil, além da doutrina que tratava das empresas estatais e a sua relevância na industrialização e a implementação da política pública brasileira.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Concluídas as apresentações conceituais acerca da intervenção estatal para a industrialização do Brasil através de políticas públicas e considerando o interesse para este artigo de se compreender a contextualização histórica que expandiu a tutela de irregistrabilidade como marca a terceiro de sigla ou designação de órgão ou entidade pública quando não requerida pela própria administração pública, propõem-se para esta sessão apresentar a análise histórica sobre a tutela dada às marcas da administração pública no Brasil.

3.1 LINHA DO TEMPO DA PROTEÇÃO DADA AOS SINAIS DISTINTIVOS IDENTIFICADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O primeiro ato regulatório de concessão de privilégios que teve força de lei em território brasileiro foi o Alvará de 28 de abril de 1809, através do qual garantia-se privilégios a inventores em Portugal e suas colônias (COELHO, 2001). Apesar de versar sobre invenções e artes, verifica-se que o objetivo da lei era tratar de matérias-primas e inventos de máquinas, sem abordar marcas. Importante ressaltar que não se tratava de lei brasileira, mas sim portuguesa com aplicação no território de suas colônias, incluindo o Brasil.

A primeira Constituição brasileira, de 1824, também trouxe a temática de proteção aos inventos e produções em seu artigo 179, XXVI, mas não tratava especificamente de marca. Estabelecia que os inventores teriam a propriedade das suas descobertas ou das suas produções, sendo-lhes assegurado um privilégio exclusivo temporário ou uma remuneração em res-

sarcimento à eventual perda que viesse a sofrer pela vulgarização de seus inventos (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1824).

Somente em 1875, através do Decreto nº 2.682, considerada a primeira Lei de Marcas do Brasil, que se regulou no país o direito de um fabricante e um negociante de marcar seus produtos de manufactura e de commercio (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1875). Interessante que, de todo o texto legal, somente o artigo 15 tratava da irregistrabilidade de marca, não admitindo como marca as que fossem compostas exclusivamente de cifras ou letras, tampouco imagens ou representações de objetivos que pudessem suscitar algum tipo de escândalo (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1875). Nota-se que a referência de irregistrabilidade não tratava exclusivamente de marca da administração pública, pois englobava todas as possíveis marcas. Além disso, não permitia marcas compostas exclusivamente por letras, o que resultaria (ao se comparar com a proteção dos dias atuais) a ausência de proteção às siglas, que são compostas somente por letras. Outro ponto que se destaca é a subjetividade do artigo no que tange à suscitação de escândalo: o que poderia se enquadrar como escandaloso? O uso de símbolos do Império seria escandaloso à época?

Após a Proclamação da República, somente em 1905 passou a vigor o Decreto nº 5.424 que tratava de marcas de fábrica e de comércio. Conforme dispunha o artigo 21, não podiam ser admitidas a registro marcas que contivessem ou consistissem em armas, braços, ou distintivos públicos ou oficiais (nacionais ou estrangeiros) que não tivessem seu uso sido autorizados pela autoridade competente; tampouco marcas que fossem nome comercial ou de firma social que o requerente não tivesse legitimidade para usar (BRASIL, 1905). Nota-se a introdução dos termos como distintivo público ou oficiais, podendo se perceber uma embrionária tutela jurídica aos símbolos pertencentes à administração pública. Vale ressaltar sua proximidade ao que atualmente se encontra disposto no inciso I do artigo 124 da Lei nº 9.279 de 1996, que rege não ser registrável como marca brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos (nacionais, estrangeiros ou internacionais), bem como a respectiva designação, figura ou imitação (BRASIL, 1996). Também não fica claro, ao afirmar a inadmissibilidade de registro de nome comercial ou firma social

que o interessado pelo registro não poderia utilizar, se abrange também os sinais distintivos da administração pública, pois as empresas estatais também se utilizam de nomes comerciais para serem identificadas pelos seus respectivos públicos.

Posteriormente, com o Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945, primeiro Código de Propriedade Industrial Brasileiro, que as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais da administração pública passaram efetivamente a contar com proteção contra registro de terceiros. Foram incorporados ao texto legal o artigo 95, item 4º, e o artigo 111 para dispor ser proibido o registro como marca de indústria ou de comércio os sinais que utilizassem designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, bem como denominações adotadas por serviços ou repartições públicas, ou por instituições autárquicas (BRASIL, 1945).

Nota-se trata-se da incorporação de uma tutela jurídica de interesse público em uma legislação tipicamente privatista. Por conta do interesse estatal em conceder proteção às suas repartições e estabelecimentos públicos oficiais, fez-se incorporar na legislação à época tutela marcária às designações, primeiramente concedendo a mesma proteção dada ao nome comercial, título de estabelecimento e insígnia de terceiros. Além disso, como forma de ratificar seu interesse público, ainda fez constar no artigo 111 do mesmo Decreto-Lei nº 7.903 de 1945 que era irregistrável as denominações capazes de criar confusão com aquelas adotadas por serviços ou repartições públicas, ou por instituições autárquicas. É possível perceber, já naquela época, o interesse em englobar o máximo de entidades da administração pública, braços das políticas públicas estatais.

Vale sinalizar que eram consideradas repartições públicas aqueles órgãos e entidades da administração pública direta e, por estabelecimento oficial, as entidades da administração pública indireta. Inclusive, o Estado de São Paulo, através do Projeto de Lei nº 1.455 de 1957, tratava a sociedade de economia mista federal Banco do Brasil S.A. como relevante estabelecimento oficial financiador da produção agrícola do país.²

² Inclusive, para fins de exemplificação, o Projeto de Lei nº 1.455/1957 do Estado de São Paulo tratava o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, como estabele-

Ainda com base no Decreto-Lei nº 7.903 de 1945, tem-se, a partir da leitura do artigo 114, o significado de título de estabelecimento e insígnia. Regia o dispositivo que título de estabelecimento e insígnia eram, respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros sinais que fossem utilizados para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou até mesmo qualquer atividade lícita (BRASIL, 1945).

Entende-se, portanto, a partir da leitura conjugada dos três artigos supramencionados do Decreto-Lei nº 7.903 de 1945 que tanto as designações como as insígnias das repartições ou estabelecimentos oficiais contavam com a tutela jurídica. Comparativamente, sinaliza-se que a Lei nº 9.279 de 1996 (atualmente vigente) não contempla proteção às insígnias dos órgãos e entidades públicas pelo inciso IV do artigo 124.

Posteriormente, o Código de Propriedade Industrial que adveio com o Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967, alterou os artigos, ampliando suas proteções, conforme é possível perceber pela leitura conjunta dos dispositivos do item 5º do artigo 80 e do item 4º do artigo 94. Previa que não poderiam ser registrados como marca de indústria e comércio ou de serviço as designações de repartições ou estabelecimentos oficiais, o nome de empresa, o título de estabelecimento e a insígnia que o registrante legitimamente não poderia utilizar (BRASIL, 1967a). Regia, ainda, que não seriam registradas denominações que pudessem gerar confusão com as de órgãos da administração pública, suas autarquias ou sociedades (BRASIL, 1967a).

Percebe-se a (i) inclusão de marca de serviço, (ii) a alteração de nome de comércio para nome de empresa no artigo 80 (substituto do artigo 95 do Decreto-Lei nº 7.903 de 1945) e (iii) a inclusão das marcas de sociedades no rol de proteção marcária, além de melhoramentos nos termos no artigo 94 (substituto do artigo 111 do Decreto-Lei nº 7.903 de 1945). A inclusão do termo “sociedades” além dos órgãos e autarquias permite perceber o inte-

cimento oficial, como é possível perceber na ementa legislativa “Considera relevante o serviço prestado no setor agrícola a estabelecimento oficial do Banco do Brasil, para fins (sic) de financiamento da produção”. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=996039>. Acesso em 18 set. 2022.

resse da administração pública em clarificar a proteção às marcas de suas empresas estatais, seu braço de administração indireta.

No mesmo ano de 1967, foi publicado o Decreto nº 200 para dispor sobre a organização da administração pública federal. Além do artigo 4º apresentar como a Administração Pública Federal se dividia em administração direta e indireta, também trouxe em seu artigo 189 quais entidades são estabelecimentos oficiais de crédito.

Dois anos depois, através do Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969, o novo Código de Propriedade Industrial manteve a proteção tratada anteriormente no artigo 94 do Decreto-Lei nº 254 de 1967 (agora artigo 76 do Decreto-Lei nº 1.005), expandindo o texto legal para proteger também as siglas das repartições e dos estabelecimentos oficiais, estabelecendo que não podiam ser registrados como marca de indústria, de comércio e de serviço as designações e as siglas de repartições ou estabelecimentos oficiais, nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias já existentes e que legitimamente o registrante não pudesse utilizar (BRASIL, 1969).

Nota-se a modificação do texto legal para incluir proteção às siglas, além de estabelecer um limite de proteção às marcas da administração pública “já existentes”. Ressalta-se que a alteração de nome de empresa para nome comercial não alterava o tipo de elemento protegido. Entretanto, o novo decreto deixou de abordar a proteção que se encontrava estampada no antigo artigo 94, item 4º, do Decreto-Lei nº 254 de 1967 que proibia o registro de denominações capazes de gerar confusão com as de órgãos da administração pública, suas autarquias ou sociedades.

Já a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu um novo Código de Propriedade Industrial, retirou os termos marca de indústria, de comércio e de serviço e nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias, já existentes que compunham o texto do artigo do decreto anterior, mas manteve o contexto legal do seu antecessor.

Alguns anos depois, em 1991, objetivando nova alteração legislativa por conta do momento histórico de abertura de mercado que o Brasil passava, o Poder Executivo encaminhou o Projeto de Lei nº 824 de 1991

ao Congresso objetivando a alteração do Código de Propriedade Industrial. Entretanto, considerando que para alteração de código fazia-se necessário que a motivação partisse do próprio Congresso objetivando atualizar o código vigente, o Poder Executivo necessitou alterar o projeto encaminhado para que ele fosse analisado como proposta de uma nova lei da propriedade industrial, e não mais um código. Assim, após a tramitação legal, em 1996, o Código de Propriedade Industrial foi revogado e substituído pela Lei nº 9.279 de 1996, que passou a ser conhecida como a Lei da Propriedade Industrial ou LPI.

Em seu artigo 122, a LPI rege que são registráveis como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis que não estejam compreendidos nas proibições legais (BRASIL, 1996). Já o artigo 124 enumera algumas proibições no tocante ao pedido de registro, entre elas se destaca, para fins desta investigação, a disposta no inciso IV que afirma ser irregistrável como marca sigla ou designação de órgão ou entidade pública quando requerida por terceiro que não seja a própria administração pública (BRASIL, 1996). O manual do INPI, em sua 3ª edição e 5ª revisão, complementa que: “A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo possível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público” (BRASIL, 2022, p.196). E ainda: “A proibição de que trata o supracitado inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica” (BRASIL, 2022, p.196), o que corrobora com a visão ampla da tutela do referido inciso.

Vale salientar que o INPI identifica como “Órgãos Públicos cada uma das unidades da Administração Direta em que está dividida a administração pública, seja Federal, Estadual ou Municipal” (BRASIL, 2022, p.195) e como “Entidades Públicas todas as (...) instituições (...) pertencentes à esfera da Administração Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza jurídica de direito público ou privado” (BRASIL, 2022, pp.195-196).

Nota-se, portanto, tratar-se de um aprimoramento do que já dispunha as leis e códigos anteriores, protegendo-se todas as marcas e siglas dos órgãos e entidades públicas sem limitar a proteção à repartição pública ou estabelecimento oficial como era no texto anterior. O novo texto legal, quando comparado à evolução normativa anterior, traz limitação na pro-

teção, pois mantém a exclusão da proteção das insígnias que, conforme visto, tinha relevância por proporcionava proteção também aos símbolos figurativos dos órgãos e das entidades públicas.

Conforme ensina Paulo Marcos Rodrigues Brancher (2019, p.47) “Dentro das escolhas do legislador, deve ele optar para o aspecto mais próximo do que deseja em termos finalísticos. (...) uma vez feita essa escolha pelo legislador, deve o intérprete procurar compreender o objetivo finalístico da construção normativa.” Neste sentido, atualmente tem-se que somente as designações e as siglas dos órgãos e entidades públicas são tuteladas pela irregistrabilidade quando requeridas por terceiros que não a própria administração pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve por objetivo discorrer sobre a história da tutela marcária dada às siglas e designações da administração pública no Brasil a partir da investigação de quando surgiu a primeira proteção a esses sinais distintivos; como ela vem sendo atualizada a cada nova versão do código/ lei de propriedade industrial e; qual a atual abrangência dessa proteção.

No campo das contribuições teóricas, esta pesquisa reforça a importância da atuação da administração pública através de suas empresas estatais na busca de uma integração nacional e do desenvolvimento econômico equânime para toda a sociedade brasileira.

Os resultados do estudo apresentaram que há proteção aos sinais distintivos identificadores da administração pública desde o Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945 e que a legislação tem sido atualizada no sentido de aprimorar a proteção de forma a cada atualização legislativa passar a englobar mais órgãos e entidades públicas, independentemente de sua área de atuação (pública ou privada), haja vista que a legislação não faz qualquer distinção da finalidade da atividade. O estudo também destacou o interesse da administração pública em ressaltar a supremacia do interesse público sobre o privado com a inclusão da proteção a esses sinais

distintivos em uma legislação tipicamente de propriedade privada, mesmo que não estejam registrados no INPI como marca da administração pública.

A pergunta da pesquisa foi respondida através dos resultados obtidos que demonstraram que, apesar de a Lei de Propriedade Industrial ser tipicamente de proteção à iniciativa privada, a administração pública incorporou e tem mantido, a cada atualização, proteção aos seus sinais, objetivando resguardar seus órgãos e entidades quanto ao uso parasitário de suas siglas e designações.

Este trabalho visa contribuir para o fortalecimento da proteção dos sinais da administração pública, direta e indireta, e para servir de subsídio em eventuais questionamentos sobre deferimentos *contra legem* que venham a existir tanto em processos administrativos, quanto nos judicializados.

Para futuros trabalhos, sugere-se a ampliação do estudo para investigar a exposição de motivos dos respectivos projetos de lei/código no que tange à proteção aos sinais distintivos da administração pública, considerando-se como corte para fins da pesquisa a primeira legislação que abordou a proteção até a legislação atualmente vigente, buscando fazer comparação com o momento histórico brasileiro vivenciado a cada renovação legislativa.

REFERÊNCIAS

ARIENTE, Eduardo Altomare. O Regramento Jurídico Brasileiro sobre a Inovação: Um percurso do Alvará de 05 de janeiro de 1785 ao marco legal da inovação (Lei Federal nº 13.243/16). **Revista Jurídica Unicuritiba**. Curitiba. V.03, n.65, p.611-646, 2021.

BARBOSA, Antonio Luis Figueira. 2009, p. 11-21. *In*: SCHIMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas**. Editora Saraiva. 2013, p.62.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Industrial**. Lumen Iuris, Volume I, 1997.

BRANCHER, Paulo M.R. **Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e ordem pública**. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 36.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 jun. 2021.

BRASIL, Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905. Approva o regulamento para execução da lei n. 1236, de 24 de setembro de 1904, sobre marcas de fabrica e de commercio. **Diário Oficial**, Rio de Janeiro, 27 de janeiro, 1905. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-5424-10-janeiro-1905-516264-publicacaooriginal-1-pe.html#:~:text=Approva%20o%20regulamento%20para%20execu%C3%A7%C3%A3o%20da%20lei%20n.&text=1236%2C%20de%2024%20de%20setembro%20de%201904%2C%20resolverse%20aprovar%20o,de%20fabrica%20e%20de%20commercio>. Acesso em: 29 jan. 2022.

BRASIL. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 27 de fevereiro, 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm#:~:text=DECRETO-LEI%20N%C2%BA%20200%2C%20DE%2025%20DE%20FEVEREIRO%20DE,para%20a%20Reforma%20Administrativa%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAs. Acesso em: 20 nov. 2021.

BRASIL. Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967. Código de Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, de 18 de fevereiro, 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del0254.htm. Acesso em: 20 jan. 2022.

BRASIL. Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969. Código de Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Brasília, 21 de outubro, 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1005.htm. Acesso em: 29 jan. 2022.

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945. Código de Propriedade Industrial. **Diário Oficial da União**, Rio de Janeiro, 29 de setembro, 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/del7903.htm. Acesso em: 29 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código de Propriedade Industrial, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 31 de dezembro, 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm#:~:text=LEI%20No%205.772%2C%20DE%2021%20DE%20DEZEMBRO%20DE%201971.&text=Institui%20o%20C%C3%B3digo%20da%20Propriedade%20

Industrial%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAsncias. Acesso em: 29 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula obrigações e direitos relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 15 de maio, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 15 dez. 2021.

BRASIL. Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, 1 de janeiro, 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9784.htm. Acesso em: 20 nov. 2021.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, de 11 de janeiro, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 29 jan. 2022.

DESIGNAÇÃO. In: **DICIO**, Dicionário Online de Português. Rio de Janeiro: 2021. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/designacao/>. Acesso em: 20 jun. 2021.

FURTADO, Celso. **Formação econômica do Brasil** / Celso Furtado. – 34ª ed. – São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

IMPÉRIO DO BRAZIL. Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824). Carta de Lei de 25 de março de 1824. Manda observar a Constituição Política do Império, oferecida e jurada por Sua Majestade o Imperador. **Coleção de Leis do Império do Brasil** – 1824 Página 7 Vol 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 20 jan. 2022.

IMPÉRIO DO BRAZIL. Decreto n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875. Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio. **Coleção de Leis do Império do Brasil de 1875**. V.1, Tomo XXIV, Parte I, 1876, p. 179-182.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de Direito Administrativo**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

MAZZA, Alexandre. **Manual de Direito Administrativo**. 9ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 194-195.

SÁ, Acácia Regina Soares de. **A prestação do serviço público ineficiente e o ato de improbidade administrativa. Hermenêutica do Direito Administrativo e Serviços Públicos**: ordem jurídica e serviços públicos – volume 01 – Curitiba: CRV, 2020. p. 195.

SCHIRATO, Vitor Rhein. **Linha doutrina:** as empresas estatais no direito administrativo econômico atual. São Paulo: Saraiva, 2016 – Série IDP

SCHNEIDER, Jens-Peter. O Estado como sujeito econômico e agente direcionador da economia. Tradução de Vitor Rhein Schirato. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte: Fórum, ano 5, n.18, p.192-193, abr-jun.2007. *In:* SCHIRATO, Vitor Rhein. **Linha doutrina:** as empresas estatais no Direito Administrativo Econômico atual. São Paulo: Saraiva, 2016 – Série IDP. ISBN 978-85-472-0261-3

SCHWIND, Rafael Wallbach. **O Estado Acionista:** empresas estatais e empresas privadas com participação estatal. São Paulo: Almedina, 2017. p. 31.

SIGLA. *In:* **DICIO**, Dicionário Online de Português. Rio de Janeiro: 2021. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/sigla/> Acesso em: 20 jun. 2021.

SILVA, Mauro Santos. Teoria e Política Pública de Governança Corporativa de Empresas Estatais no Brasil. *In:* **Empresas estatais:** políticas públicas, governança e desempenho. SILVA, Mauro Santos; SCHMIDT, Flávia de Holanda; KLIASS, Paulo (Orgs.) – Brasília : Ipea, 2019. 408 p. : il. ISBN: 978-85-7811-361-2.

SILVA, Mauro Santos; SCHMIDT, Flávia de Holanda; KLIASS, Paulo. **Empresas estatais:** políticas públicas, governança e desempenho. Brasília: Ipea, 2019. 408 p.: il. ISBN: 978-85-7811-361-2. p.11 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191125_livro_empresa_estatal_no_brasil.pdf. Acesso em: 20 jan. 2021.

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. **A irregistrabilidade como marca de terceiro de designações e siglas de órgãos e entidades públicas do ramo financeiro.** 2022. 128 f. Dissertação (Mestrado) em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades anônimas ou companhias de economia mista. Revista de Direito Administrativo – Seleção Histórica, Rio de Janeiro: Renovar, p.29 e ss., 1991. *In:* SCHIRATO, Vitor Rhein. **Linha doutrina:** as empresas estatais no direito administrativo econômico atual. São Paulo: Saraiva, 2016 – Série IDP.

MARCAS INDÍGENAS E ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS PARA POVOS TRADICIONAIS

INDIGENOUS TRADEMARKS AND SUSTAINABLE ECONOMIC ALTERNATIVES FOR TRADITIONAL PEOPLES

MARIA HELENA JAPIASSU M. DE MACEDO¹

RESUMO

Este estudo tem por objetivo analisar os tipos marcários utilizados por populações indígenas, a fim de assegurar a propriedade intelectual de alternativas econômicas sustentáveis para suas comunidades tradicionais. Historicamente, a proteção marcária foi associada a iniciativas privadas individuais, de forma a inibir a concorrência desleal em contexto capitalista. Diferentemente, populações tradicionais, como as indígenas brasileiras, têm solicitado o registro de marcas para proteger interesses coletivos, para possibilitar a subsistência de suas comunidades e inibir a apropriação indevida. Os formatos de registro e os tipos de parcerias existentes na elaboração de uma marca, entretanto, são diversos. A partir desta constatação, busca-se perceber quais foram os tipos de registros marcários solicitados pelas comunidades indígenas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Como abordagem metodológica, busca-se analisar, como estudo de casos, a lista de produtos e marcas indígenas identificada pelo Instituto Socioambiental (ISA), disponível em seu sítio eletrônico, e os seus respectivos registros junto ao INPI.

¹ Advogada e oficial de chancelaria no Ministério das Relações Exteriores. Foi Vice Cônsul, chefe do setor cultural e educacional do Consulado-Geral do Brasil em Boston. Mestranda em direito no PPGD/UFPR e pesquisadora sênior no GEDAI/UFPR. Possui MBA em Propriedade Intelectual, Direito e Arte pela UCAM, é especialista em Gestão de Arte e em Captação de Recursos pela Universidade de Boston; especialista em Museus, Galerias e Acervos pela Universidade Positivo e especialista em Negociações Econômicas Internacionais pelo Programa Santiago Dantas (PUC-SP/Unicamp/Unesp). É também coordenadora do GT Direito e Arte da Comissão de Assuntos Culturais da OAB/PR. E-mail: helenajapiassu@ufpr.b

Com esses referenciais preliminares, será realizada uma revisão teórica jurídica e multidisciplinar, que permita compreender a importância dos tipos marcários às comunidades tradicionais proprietárias dos bens e serviços a elas associados. Espera-se, por fim, que o estudo possa auxiliar na reflexão acerca das possibilidades de registros coletivos existentes, para a busca da adequada proteção marcária às comunidades indígenas.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Populações Tradicionais. Marcas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the categories of trademarks used by indigenous populations in order to ensure the intellectual property of sustainable economic alternatives for their traditional communities. Historically, trademark protection has been associated with individual private initiatives in order to inhibit unfair competition in a capitalist context. In contrast, traditional populations, such as the Brazilian indigenous peoples, have requested the registration of trademarks to protect collective interests, to enable the subsistence of their communities and to inhibit misappropriation. The registration formats and the types of partnerships that exist in the elaboration of a trademark, however, are diverse. Based on this finding, we seek to understand the types of trademark records requested by indigenous communities from the National Institute of Intellectual Property (INPI). As a methodological approach, we seek to analyze, as a case study, the list of indigenous products and brands identified by the Socioenvironmental Institute (ISA), available on its website, and their respective registrations at the INPI. With these preliminary references, a legal and multidisciplinary theoretical review will be carried out, which will allow us to understand the importance of the types of trademarks to the traditional communities that own the goods and services associated with them. Finally, it is hoped that the study can help in the reflection about the possibilities of existing collective records, in order to seek adequate trademark protection for indigenous communities.

Keywords: Intellectual Property. Traditional Populations. Trademarks.

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Povos indígenas: Autonomia, agência econômica e a proteção intelectual de seus bens e serviços; **1.1.** Indígenas como sujeitos, titulares de direitos e agentes econômicos; **1.2.** A relação das comunidades indígenas com alternativas econômicas sustentáveis; **1.3.** Instrumentos de propriedade intelectual e as dificuldades em atender aos conhecimentos e expressões culturais tradicionais; **2.** Marcas indígenas; **2.1.** Aspectos conceituais gerais da marca como ativo intelectual; **3.** Estudo de caso: Lista do ISA de produtos e marcas indígenas; **3.1.** A lista do ISA de produtos e marcas indígenas; **3.2.** Tipos de registros de marcas indígenas junto ao INPI; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo analisar os tipos de marcas utilizados por populações indígenas, a fim de assegurar a propriedade intelectual de alternativas econômicas sustentáveis para suas comunidades tradicionais. Como abordagem metodológica, realizou-se pesquisa bibliográfica jurídica e multidisciplinar e analisou-se, como estudo de caso, a lista de produtos e marcas indígenas identificada pelo Instituto Socioambiental (ISA), disponível em seu sítio eletrônico. De forma complementar, buscou-se realizar a procura dos registros marcários constantes na lista do ISA, junto à página eletrônica do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). A partir desse objetivo, busca-se compreender a importância dos tipos marcários às comunidades tradicionais proprietárias dos bens e serviços a elas associados.

Entende-se relevante, nessa introdução, oferecer alguns elementos conceituais e históricos acerca das marcas como ativos jurídicos. Essas são representações simbólicas, sinais distintivos relacionados a empreendimentos econômicos, que identificam determinados serviços ou produtos. A sua origem protetiva acompanha o desenvolvimento da economia capitalista, assegurando a proteção dos investidores e inibindo a concorrência desleal. Como outros bens intelectuais, tem a sua legislação protetiva inter-

nacional sistematizada, a partir do século XIX, com a Convenção da União de Paris, de 1883 (CUP).

A primeira legislação brasileira a referir-se expressamente à proteção marcária é o Decreto nº 2.682 de 23 de outubro de 1875, promulgado ainda na vigência do Império, e tem, como referências, a legislação francesa de 1857, bem como as legislações inglesa e norte-americana (OLIVEIRA, 2020, p.4). É importante ressaltar esse paralelo histórico, pois, como se perceberá ao longo do artigo, a proteção jurídica marcária é anterior ao reconhecimento da capacidade civil plena dos sujeitos indígenas.

Tratar de marcas indígenas é, portanto, um assunto contemporâneo, bem como exemplificativo de que culturas tradicionais são também dinâmicas. Outro fator historicamente importante a mencionar é que a proteção marcária foi associada a iniciativas privadas individuais. Diferentemente, populações tradicionais, como as indígenas brasileiras, têm solicitado o registro de marcas, para proteger interesses coletivos, para possibilitar a subsistência de suas comunidades e inibir a apropriação indevida.

Não há apenas uma forma de oferecer proteção jurídica às marcas. Os formatos de registro e os tipos de parcerias existentes na elaboração de uma marca são diversos. Por sua natureza, o INPI classifica as marcas como referentes a produtos ou serviços, coletivas ou de certificação (INPI, 2023).

A legislação de propriedade intelectual também considera outras espécies protetivas, que não se confundem com as marcas, tais quais os direitos autorais, as patentes, os desenhos industriais, entre outros. Chama-se a atenção à proteção oferecida às indicações geográficas (IG), que podem assemelhar-se às marcas de proteção coletiva, mas que com elas não se confundem. Para este estudo, serão apenas consideradas as proteções dos bens e serviços marcários indígenas, tais como apresentados na lista do ISA, não sendo contempladas outras espécies de proteção intelectual.

O artigo foi estruturado, apresentando a relação das comunidades indígenas com a propriedade intelectual de seus bens e serviços. Em seguida, buscou-se identificar a singularidade da marca como ativo intelectual e a especificidade de seu uso por populações indígenas no Brasil, a partir do estudo de caso proposto. Espera-se, por fim, que o estudo possa auxiliar na

reflexão acerca das possibilidades de registros coletivos existentes, para a busca da adequada proteção marcária às comunidades indígenas.

1 **POVOS INDÍGENAS: AUTONOMIA, AGÊNCIA ECONÔMICA E A PROTEÇÃO INTELECTUAL DE SEUS BENS E SERVIÇOS**

1.1 **INDÍGENAS COMO SUJEITOS, TITULARES DE DIREITOS E AGENTES ECONÔMICOS**

No Brasil, a capacidade civil plena dos sujeitos indígenas foi reconhecida somente a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988. Este dado é importante, pois é apenas por meio da capacidade plena de agência que os sujeitos podem reivindicar autonomamente seus direitos.

O quadro abaixo, baseado na obra “O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)”, de Daniel Munduruku, demonstra a evolução histórica das políticas públicas e do aparato legislativo brasileiro em relação aos direitos dos sujeitos indígenas:

Políticas e Direitos:

Paradigma exterminacionista

1910 – SPI (visão tutelar)

1916 – CC – silvícolas – capacidade relativa

Paradigma integracionista (crença em “estágios de evolução”, assimilação, desenvolvimentismo)

1967 - Funai

1973 – Estatuto do Índio

CF/88 – novo paradigma: direito e cidadania

- Reconhecimento da pluralidade, diversidade, organização social, costumes, línguas, tradições, crenças, capacidade civil e processual plena, cidadania

O paradigma exterminacionista corresponde a um período histórico em que a prática política visava a eliminar física ou simbolicamente as coletividades indígenas. Este período é associado à prática ainda colonial no Brasil, em que, por exemplo, era incentivada a catequização dos povos originários, de modo a suprimir sua cultura originária.

No século XX, com a intensificação da industrialização e as políticas desenvolvimentistas, a estratégia de ação para com as populações indígenas no território nacional era pela integração à sociedade capitalista em evolução. Percebe-se, dessa forma, constantes práticas de violência e desrespeito às culturas originárias.

Enquanto esses paradigmas referentes a políticas e direitos estavam em vigor, os povos indígenas eram percebidos como silvícolas, ou seja, pessoas relativas às selvas, sem plena autonomia e sob tutela do Estado. O paradigma de reconhecimento de direitos e de cidadania é, portanto, recente.

Importante compreender que a conquista de direitos dos povos indígenas é derivada de constante movimento social, o qual se intensificou a medida que as possibilidades logísticas de transporte e de comunicação permitiram o contato entre diferentes etnias. Conforme Acosta:

Os indígenas irromperam com força nesse contexto de resistências e construções. Assumiram-se como sujeitos e rechaçaram o paternalismo excludente. É muito importante ter em mente que não emergiram simplesmente como sujeitos individuais, mas como sujeitos comunitários, portadores de direitos coletivos. Isso é fundamental. Essa posição abre portas à recuperação da diversidade como pedra basilar para a plurinacionalidade e, conseqüentemente, para o Bem Viver (ACOSTA, 2016, p. 150).

Respeitar a diversidade dos povos indígenas é considerar seus valores e cosmovisões, seus modos de vida, culturas, tradições. Ainda que suas culturas apresentem características diversas do modo de vida ocidental capitalista, a maioria dos povos indígenas encontram-se em um espaço de fronteira entre a sociedade capitalista e suas sociedades tradicionais.

Esse espaço de fronteira é entendido, por Homo K. Bhaba, como um “entre-lugar”, local onde se articulam as diferenças, onde se produz o hibridismo de identidades (BHABA, 2014). Entende-se, dessa forma, equivocadamente divorciar e isolar diferentes sociedades, sendo fundamental afastar pontos de vista essencialistas a respeito das culturas indígenas ou acerca da cultura ocidental capitalista.

Quando se estuda a relação das populações indígenas com a propriedade intelectual, deve considerar-se, portanto, o intercâmbio dialógico entre os seus modos de vida específicos e a sociedade globalizada, atualizando a dicotomia aparente entre o que se entende por tradicional e contemporâneo. A partir do momento que os povos indígenas passam a valorizar a propriedade intelectual como mecanismo de promoção ou salvaguarda de seus conhecimentos, estão, não apenas utilizando uma forma de proteção jurídica ocidental, mas apresentando questionamentos e maneiras inovadoras de lidar com a economia, a sociedade e o direito.

A relação dos povos indígenas com a propriedade intelectual, nesse sentido, pode ser compreendida como uma forma de Bem Viver, conceito apresentado pelo economista equatoriano Alberto Acosta que significa não apenas uma alternativa ao desenvolvimento predatório que, ao longo da história, prevaleceu na sociedade ocidental, mas uma alternativa ao desenvolvimento, “erguido democraticamente, com os pés fincados nos Direitos Humanos e nos Direitos da Natureza” (ACOSTA, 2016, p. 21).

Isso porque o uso de marcas pelas coletividades indígenas no Brasil, como se verá adiante, vem baseando-se em propostas de uma sociedade mais equilibrada, tanto na relação da economia com o meio ambiente, como com a inclusão social.

1.2 A RELAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS COM ALTERNATIVAS ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS

Como proposto na introdução, este estudo tem como referência de análise a lista de produtos e marcas indígenas identificada pelo Instituto Socioambiental (ISA). Na apresentação da lista, existente na página ele-

trônica da organização, informa-se que “projetos têm sido desenvolvidos, em formatos e parcerias institucionais diversificados, a fim de desenvolver alternativas econômicas sustentáveis para povos tradicionais, onde podemos identificar, claramente, a associação entre determinados territórios e produtos” (ISA, 2022).

A relação das comunidades indígenas e os territórios que ocupam é extremamente relevante, “pois as práticas culturais desses grupos estão diretamente envolvidas com a titularidade sobre a terra.” (CAMPOS, 2022, p.17). Os conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético e suas expressões culturais são motivos de debate em relação à propriedade intelectual em geral, como patentes e direitos autorais. Para esta pesquisa, importa compreender a relação protetiva conferida pelas marcas, como ativos intelectuais, as quais são também institutos jurídicos capazes de promover a legitimidade das comunidades em relação à posse e à propriedade da terra e de assegurar o seu bem-estar econômico e social.

Na próxima seção do artigo, será pormenorizado o estudo dos itens da lista do ISA. Por ora, busca-se compreender a relevância da relação das comunidades indígenas com alternativas econômicas sustentáveis. Para tanto, apresentam-se dois referenciais conceituais acerca da sustentabilidade. O primeiro referencial seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). O segundo, seria a proposta do economista equatoriano Alberto Acosta, de uma sociedade de Bem Viver, que valoriza os direitos humanos, a diversidade cultural e os direitos da natureza.

Os ODS podem ser sintetizados no quadro abaixo:



Esses 17 objetivos foram estabelecidos pelos países membros da ONU, em 2015, para orientar políticas públicas inclusivas e transformadoras, considerando dimensões humanas, sociais, ambientais, econômicas e institucionais. Conforme informação constante na página da ONU no Brasil, os ODS “são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.” (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2023)

Alternativas econômicas que possibilitem a erradicação da pobreza, o combate à fome, a boa saúde e bem-estar de sociedades indígenas, a igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, entre outros objetivos estabelecidos como meta, seriam consideradas sustentáveis, nos padrões estabelecidos pela ONU.

Entende-se relevante, por sua vez, também a consideração do pensamento de Alberto Acosta acerca da proposta de Bem Viver. O autor descreve o Bem Viver como “um processo proveniente da matriz comunitária de

povos que vivem em harmonia com a Natureza” (ACOSTA, 2016, p. 24). Seria essencial pensar a economia de forma sustentável, a partir da recuperação da “cosmovisão dos povos e nacionalidades indígenas” (ACOSTA, 2016, p. 25), considerando um diálogo democrático que incluía a diversidade cultural além da biodiversidade.

A valorização da diversidade cultural seria uma estratégia para trazer novas propostas à economia capitalista ocidental. Historicamente, o crescimento dessa economia pautou-se em uma visão de progresso industrial, primeiramente imperialista, que valorizou uma estrutura patriarcal e racista de poder, criando uma hierarquia econômica e social desigual e violenta. Esse modo de viver colonial contrapôs duas visões de mundo, uma atrelada aos colonizadores, tida como civilizada, e outra aos colonizados, tida como primitiva.

Na ideia de progresso, observa-se uma proposta linear de desenvolvimento econômico e social, a qual é bastante criticada no presente, quando se constata que as fontes de recursos naturais, sobretudo energéticos, são esgotáveis. Conforme Acosta, na sociedade ocidental, “o mercado, o Estado e a ciência têm sido grandes potências universalizantes” (ACOSTA, 2016, p. 81), que teria como consequência a perda da diversidade.

Para Acosta, o desenvolvimento econômico ocidental fez surgir “a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser” (ACOSTA, 2016, p. 55). Esses efeitos estariam ainda vigentes, auxiliando na compreensão das injustiças sociais e ambiental contemporâneas. Acosta não nega a importância de avanços da tecnologia na modernidade, mas chama a atenção para o desenvolvimento desigual, excludente e predatório. Uma das populações subalternizadas, quando não vítimas de estratégias genocidas de extermínio físico e cultural, foram as indígenas. Atualmente, em contexto de valorização dos direitos humanos e da natureza, “os povos indígenas ganharam protagonismo” (ACOSTA, 2016, p. 65).

Um fator diferencial dos modos de pensar indígenas acerca da produção e distribuição de bens e serviços, ou seja, acerca de estratégias econômicas, seria a elaboração de projetos coletivos, a partir de “lógicas democráticas de enraizamento comunitário” (ACOSTA, 2016, p. 74). As propostas

de bem viver estariam relacionadas à valorização das diversidades cultural, ecológica e política. Não há, portanto, um só modo de pensar indígena ou um só modo de bem viver, mas o respeito a diferentes formas de pensar a economia e a sociedade.

Diferentemente de iniciativas empreendedoras individuais, aqueles relacionados às marcas indígenas estariam profundamente ligados às suas comunidades, podendo configurar “formas de relacionamento solidário, recíproco e de corresponsabilidade dos indivíduos e diversas comunidades entre si - e, claro, de todos com a Natureza” (ACOSTA, 2016, p. 189)

Nas sociedades indígenas, a comunidade e os indivíduos possuem forte ligação direta com a natureza, em que essa se constitui como elemento central. Nesse sentido, ampliam-se os direitos além do privilégio antropocêntrico, mas voltado sobretudo ao biocentrismo, o qual inclui o ser humano. É isso o que o autor considera como Direito da Natureza, os quais “ressaltam a relacionalidade entre todos os seres” (ACOSTA, 2016, p. 125) e valorizam a natureza como sujeito de direitos e não apenas como objeto de usufruto da sociedade humana.

De acordo com Acosta, “a finalidade desta distinção é indicar que as formulações clássicas de Direitos Humanos, ou seja, dos direitos a um ambiente saudável e à qualidade de vida, são essencialmente antropocêntricas e devem ser compreendidas à parte dos Direitos da Natureza” (ACOSTA, 2016, p. 128). Ademais, os direitos da natureza estariam voltados “aos ecossistemas, às coletividades, não aos indivíduos” (ACOSTA, 2016, p. 131).

Ao tratar do conceito de Bem Viver, Acosta sugere que “uma de suas maiores contribuições poderia estar na construção coletiva de pontes entre conhecimentos ancestrais e modernos, assumindo a todo instante, que a construção de conhecimentos é um processo social” (ACOSTA, 2016, p. 239).

1.3 INSTRUMENTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS DIFICULDADES EM ATENDER AOS CONHECIMENTOS E EXPRESSÕES CULTURAIS TRADICIONAIS

A forma com que a sociedade capitalista, no entanto, lida com a propriedade intelectual de conhecimentos ou expressões culturais tradicionais

é controversa. Essa controvérsia tem origem na própria gênese da modernidade, que valorizou o individualismo, e da industrialização a ela atrelada, fomentada pelo avanço tecnológico e inovativo.

No âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), há debates constantes acerca de como proteger os bens intelectuais de comunidades indígenas. A dificuldade de consenso é constatada pela instituição:

Trata-se de um conjunto dinâmico de conhecimentos que é desenvolvido, sustentado e transmitido de geração em geração dentro de uma comunidade, muitas vezes fazendo parte de sua identidade cultural ou espiritual. Como tal, não é facilmente protegido pelo sistema atual de propriedade intelectual, que tipicamente concede proteção durante um período limitado a novas invenções e obras originais de pessoas ou empresas. Sua natureza dinâmica significa também que os conhecimentos “tradicionais” não são fáceis de definir (WIPO, 2016).

A OMPI tem, no entanto, se esforçado em atender as demandas específicas das comunidades tradicionais. Para tanto, apesar de o foro internacional ser composto por Estados-membros, são assegurados assentos para a participação de comunidades tradicionais em suas negociações.

No que diz respeito a marcas especificamente, este é ainda um mecanismo de utilização recente das populações originárias e visa a evitar a concorrência desleal, garantindo um direito de exclusivo sob determinado sinal distintivo e inibindo a apropriação indevida de suas expressões culturais e conhecimentos tradicionais.

São muitos os exemplos de usos e explorações indevidas associados a bens e serviços indígenas. No entanto, neste artigo, esses exemplos não serão estudados, tendo em conta que o objetivo é tratar de como as comunidades vem se utilizando da proteção das marcas em seus empreendimentos econômicos sustentáveis. A próxima seção será dedicada a compreender essa relação.

2 **MARCAS INDÍGENAS**

2.1 **ASPECTOS CONCEITUAIS GERAIS DA MARCA COMO ATIVO INTELECTUAL**

A Lei 9279 de 1996 (LPI) regula a propriedade industrial no Brasil, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Esta proteção se efetua, entre outras modalidades, pela concessão do registro de marca (Art. 2, III).

Referida legislação dedica título específico para tratar das marcas e dispõe serem registráveis os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não sejam compreendidos nas proibições legais (Art. 122). Essas proibições são explicitamente discriminadas no artigo 124 com o intuito de evitar a confusão do consumidor, a ofensa moral ou ética, entre outras razões que não serão investigadas neste artigo.

As marcas são, assim, ativos intelectuais voltados à identidade visual de um bem e serviço em âmbito comercial e se diferenciam de outros instrumentos de propriedade intelectual. Conforme Denis Borges Barbosa:

A marca é um signo num ambiente competitivo. Ela existe como um meio de distintividade diferencial, para designar - primeiramente - os bens em competição, e, a seu tempo, para criar bens numa economia que é mais e mais simbólica. As complexas inter-relações entre sua eficácia simbólica e seu impacto econômico merecem uma análise atenta (BARBOSA, 2006, p. iv).

Barbosa informa da importância do registro de marca, que “resulta na apropriação de uma expressão ou símbolo visual, extraído do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos” (BARBOSA, 2006, p. 4). A marca assinala a sua origem e indica o seu referencial, incitando o consumo e valorizando o produto. Para o autor, a marca tem uma natureza tripla: econômica, jurídica e semiológica. Ao pensar a marca relacionada a comunidades tradicionais, objeto desse estudo, acredita-se relevante agregar a esse entendimento também outros aspectos, como a importância social e cultural.

O registro de marca assegura um direito de clientela, identificando, assinalando e distinguindo objetos de determinado fornecedor no mercado. Serve, portanto, de propaganda do bem ou serviço, assim como valoriza o seu titular. Sua proteção jurídica se fundamenta no incentivo ao investimento do agente econômico e na oportunidade assegurada ao consumidor de distinguir a qualidade de produtos e serviços, sendo sua função social o máximo bem-estar promovido.

Como visto, as marcas relacionam-se a bens e serviços, podendo ser classificadas, por sua natureza, como coletivas ou de certificação. São coletivas aquelas que pertencem a um grupo de comerciantes ou produtores de uma mesma entidade, enquanto as de certificação visam a atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas.

Não são consideradas marcas os selos governamentais, que possuem legislação própria e destinam-se a uma função específica. Da mesma forma, as Indicações Geográficas (IG) são tratadas de maneira diferente no âmbito da propriedade industrial, e dizem respeito a uma forma de identificação da origem de um produto ou serviço com certas qualidades, referentes à sua origem geográfica ou a um local conhecido pela produção de determinado bem ou serviço.

Para ocorrer a proteção marcária, faz-se necessária a obrigatoriedade de seu registro. Enquanto as demais formas de proteção intelectual oferecem privilégio temporário ao detentor do direito, a marca pode ser protegida permanentemente, desde que renovada a cada dez anos (Art. 133, da LPI). No que diz respeito a marcas coletivas, importante observar que apenas o representante da pessoa jurídica representativa da coletividade poderá requerer o seu registro.

Chama-se a atenção para o depósito da marca, o qual gera a expectativa de registro, mas não a sua constituição. A marca será, preliminarmente, analisada, antes da configuração do registro, não sendo este automático. O titular ou o depositante da marca poderá ceder o registro ou seu pedido; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação (Art.130, da LPI).

São princípios referentes às marcas a especificidade (pode-se requerê-la apenas para o ramo específico da atividade desenvolvida), a distintividade, a territorialidade (aplica-se ao território nacional) e a veracidade.

Barbosa distingue as funções econômicas e concorrenciais das marcas. A primeira, no sistema norte-americano, serviria para “diminuir o esforço de busca do consumidor e cria incentivos para instituir e manter a qualidade do produto” (BARBOSA, 2006, p. 14). Já no Brasil, “a marca existe em si, como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto qualitativamente definido” (BARBOSA, 2006, p.17), seria mais uma proteção ao investimento do que um compromisso com a qualidade.

O autor relaciona a marca ao processo inovador. Nesse sentido, evoca o aforismo de que “as patentes (e o trade secret ou know-how) atuam no momento da produção industrial e as marcas se inserem no processo de circulação de mercadorias” (BARBOSA, 2006, p.22). No entanto, chama a atenção de que a marca é importante fator de apropriação dos resultados da inovação, é utilizada como veículo de transferência de técnicas entre empresas e é paradigma de propriedade intelectual exclusiva (BARBOSA, 2006, p.22).

O aspecto simbólico da marca, por fim, refere-se à percepção semiológica da marca e a construção de sua distintividade absoluta e relativa (ou diferencial). A semiologia, ciência dos signos ou estudo dos sinais, auxiliaria no entendimento da proteção jurídica à marca como sinal distintivo, buscando perceber uma aproximação entre o sistema de linguagem e as marcas. Conforme Barbosa, “um postulado da semiologia é que as estruturas da sociedade são constituídas à maneira da linguagem, o Direito não menos do que as demais” (BARBOSA, 2006, p. 37). Nesse sentido, teriam também capacidade de persuasão, de agregar valor a determinado bem ou serviço e conotações de poder.

2.2 MARCAS INDÍGENAS ENQUANTO CONCEITO

O conceito de marcas indígenas não é uniforme, podendo referir-se àquelas registradas por comunidades ou sujeitos indígenas; que se relacionem a produtos beneficiados por populações indígenas ou a identidades simbóli-

cas de suas culturas, entre outros entendimentos. Esta pesquisa utiliza-se do termo “marcas indígenas” apenas de forma didática, referindo-se apenas às aquelas marcas identificadas na lista do ISA, utilizada como estudo de caso.

Para este estudo, portanto, seriam marcas indígenas aquelas referentes aos projetos que “têm sido desenvolvidos, em formatos e parcerias institucionais diversificados, a fim de desenvolver alternativas econômicas sustentáveis para povos tradicionais, onde podemos identificar, claramente, a associação entre determinados territórios e produtos” (ISA, 2022).

As marcas analisadas tem fortes referências com as culturas e territórios indígenas, sendo umbilicalmente relacionada às suas comunidades. Dessa forma, a espécie mais comum de marca utilizada são as coletivas, capazes de representar os seus grupos detentores. Como se verá na seção seguinte, as marcas investigadas utilizarão dos nomes das etnias, das regiões em que se assentam as populações indígenas ou de termos próprios de seus idiomas.

3 ESTUDO DE CASO: LISTA DO ISA DE PRODUTOS E MARCAS INDÍGENAS

3.1 A LISTA DO ISA DE PRODUTOS E MARCAS INDÍGENAS

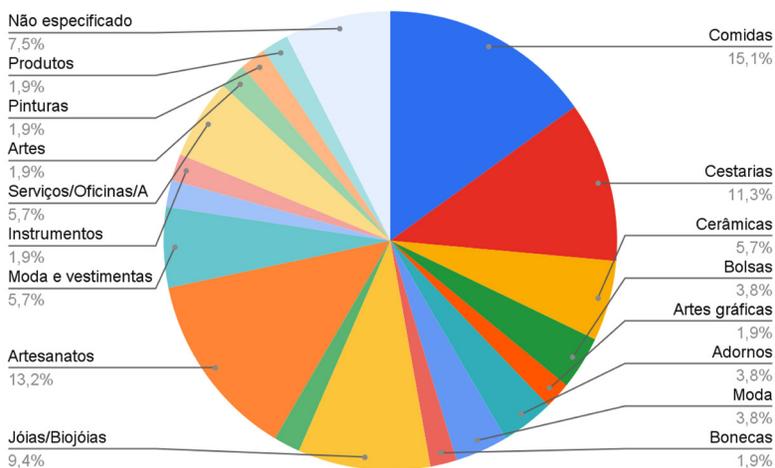
Optou-se, nesta pesquisa, por utilizar a lista do ISA de produtos e marcas indígenas como estudo de caso, a fim de verificar como essas comunidades tradicionais tem utilizando desse instrumento de propriedade intelectual para possibilitar alternativas econômicas sustentáveis. O ISA é uma organização não-governamental, fundada em 1994, e que constituiu a condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, em 2001, cuja missão é “defender a diversidade socioambiental brasileira, seja nos corredores de Brasília ou no chão da floresta” (ISA, 2023).

A lista de produtos e marcas indígenas disponibilizada pelo Instituto em sua página de internet (ver em referências: ISA, 2022) é alimentada por dados autodeclaratórios, podendo eventuais interessados encaminhar e-mail à organização, solicitando a inserção de suas marcas no documento. Essa informação é relevante para constatar que a lista deste estudo de

caso não é exaustiva, mas um esforço de sistematização que faz conhecer e promove os empreendimentos sustentáveis das comunidades indígenas contempladas.

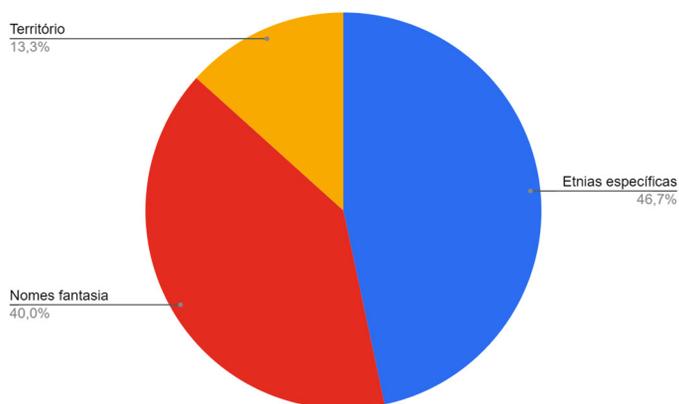
Segundo a referida lista, até o dia 21 de novembro de 2021, havia, no Brasil, 30 marcas de origem indígena informadas. Verifica-se que o ISA não faz distinção entre marcas de produto ou de serviço, nem entre tipos de marcas existentes ou mesmo de espécie de instrumento de propriedade intelectual utilizado pelas comunidades indígenas. Há, no entanto, como se percebe na legenda da tabela, a informação acerca dos produtos relacionados a determinadas comunidades. Esses dados são acompanhados de informações específicas acerca de cada povo indígena, como cultura e geografia.

A lista contém a legenda de produtos das 30 marcas listadas no site, às quais 8 se referem especificamente a comidas, sendo uma delas açaí; 6 a cestarias; 3 a cerâmicas; 2 a bolsas; 1 a artes gráficas; 2 a adornos; 2 a moda; 1 a bonecas; 5 a jóias, sendo 2 biojóias; 1 a remédios tradicionais; 7 a artesanatos; 1 a vestimentas; 2 a moda; 1 a cosméticos; 1 a instrumentos; 1 a oficinas; 1 a contação de histórias; 1 a apresentações; 1 a artes; 1 a pinturas; 1 a produtos agroecológicos. A tabela, abaixo, elaborada com base nos dados identificados da referida lista, ajuda a visualizar os tipos de bens e serviços beneficiados pelas marcas:

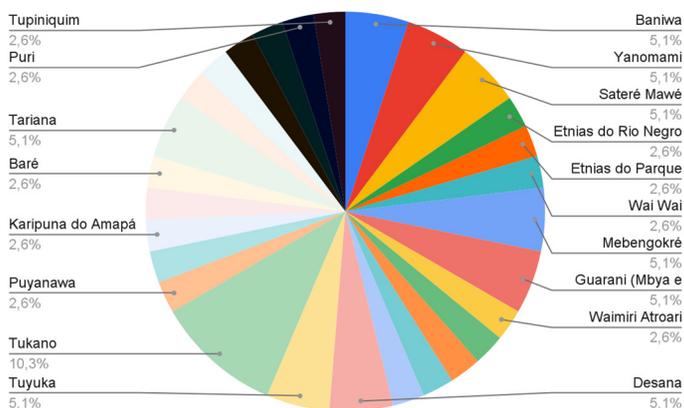


Verifica-se que apenas 5,7% das marcas informadas são declaradas como formas de serviço, a exemplos de oficinas, apresentações e contação de histórias.

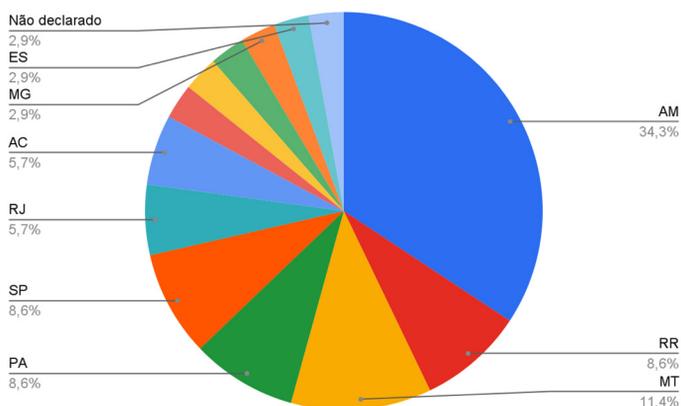
A nomenclatura das marcas de bens e serviços é fortemente associada às suas culturas e geografia, por meio da utilização do nome das etnias das coletividades, de nomes fantasia com termos próprios de seus idiomas ou da associação da marca aos territórios que ocupam, como se percebe na tabela abaixo:



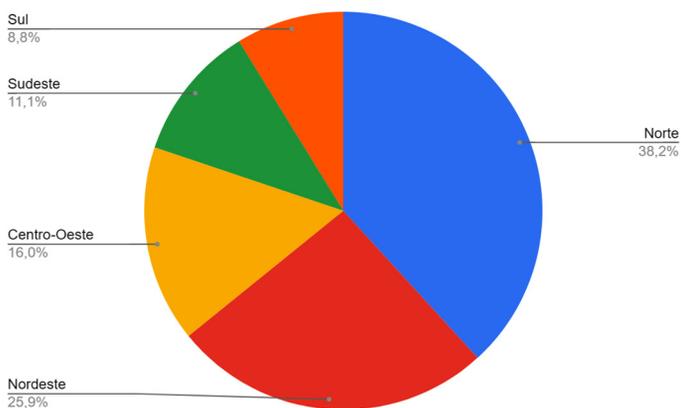
De todas as marcas presentes na lista, estão representados povos indígenas das seguintes etnias:



Por região geográfica, as marcas situam-se nos seguintes estados da Federação brasileira:

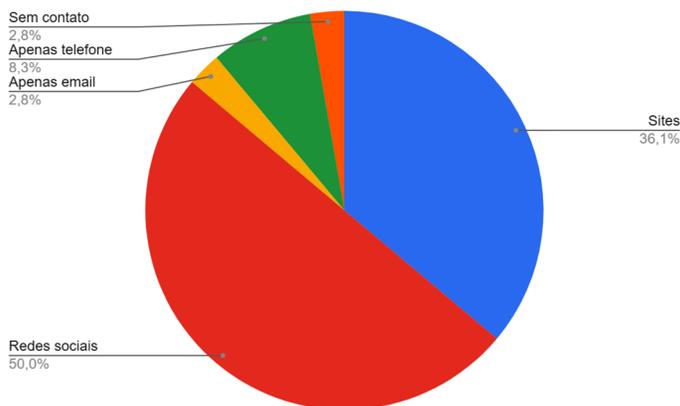


Percebe-se que os registros marcários constantes na lista do ISA estão predominantemente localizados na região norte, onde está presente a maior densidade populacional indígena brasileira, de acordo com dados informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir do censo realizado em 2010 (IBGE, 2023)²:



² Sobre o conceito de “sociedade informacional”, ver CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. vol. I São Paulo: Paz e Terra, 1999.

Outro dado relevante a informar é a maneira como os empreendimentos são divulgados ao público. A maioria das marcas é promovida por meio de redes sociais e sítios eletrônicos, demonstrando o diálogo das comunidades tradicionais com as tecnologias possibilitadas pelo contexto da sociedade informacional³.



3.2 TIPOS DE REGISTOS DE MARCAS INDÍGENAS JUNTO AO INPI

Um dos objetivos deste estudo foi verificar os tipos de registro de marcas utilizados pelos empreendimentos econômicos indígenas junto ao INPI. Constataram-se, no entanto, dificuldades em encontrar as marcas tais como foram enunciadas pelas nomenclaturas exatas informadas pelo ISA. Por exemplo, a primeira marca constante na referida lista refere-se à “Arte e Pimenta Baniwa”. Ao realizar a consulta à base de dados do INPI (https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp), utilizando-se do tipo de pesquisa “exata”, não há resultados encontrados, como se observa na figura abaixo:

³ Mais informações sobre o conceito de “apropriação cultural” podem ser encontradas em WILLIAM, Rodney. **Apropriação cultural**. São Paulo: Jandaíra, 2020.

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]

RESULTADO DA PESQUISA (24/02/2023 às 14:29:08)

Marca: Arte e pimenta Baniwa

- Nenhum resultado foi encontrado para a sua pesquisa. Para efetuar outra pesquisa, pressione o botão de VOLTAR.

AVISO: Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer satisfatórios, não se deve concluir que a marca poderá ser registrada. O INPI no momento do exame do pedido de registro realizará nova busca que será submetida ao exame técnico que decidirá a respeito da registrabilidade do sinal.

Dados atualizados até **23/02/2023** - Nº da Revista:

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

Fale Conosco

Resolveu-se, dessa forma, expandir a pesquisa, simplificando os termos de procura por “radical”. Assim, pesquisou-se pelos termos “Arte Baniwa”; “Pimenta Baniwa” e simplesmente “Baniwa”. Os resultados podem ser observados nas figuras abaixo:

Pesquisa por “radical” do termo “Arte Baniwa”

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]

RESULTADO DA PESQUISA (24/02/2023 às 14:29:35)

Marca: "Arte Baniwa"

Foram encontrados **2** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
826246109	30/03/2004	ARTE BANIIWA	Registro de marca em vigor	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DA BACIA DO ICANA	NCL(8) 16
826246117	30/03/2004	ARTE BANIIWA	Registro de marca em vigor	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DA BACIA DO ICANA	NCL(8) 20

Páginas de Resultados:
1

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

Fale Conosco

Pesquisa por “radical” do termo “Pimenta Baniwa”

BRASIL
Acesso à informação
Participe
Serviços
Legislação
Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia
Consulta à Base de Dados do INPI
[Início | Ajuda?]

» Consultar por: [Pesquisa Básica](#) | [Marca](#) | [Titular](#) | [Cód. Figura](#)]

RESULTADO DA PESQUISA (24/02/2023 às 14:30:08)

Marca: Pimenta Baniwa

- Nenhum resultado foi encontrado para a sua pesquisa. Para efetuar outra pesquisa, pressione o botão de VOLTAR.

AVISO: Depois de fazer uma busca no banco de dados do INPI, ainda que os resultados possam parecer satisfatórios, não se deve concluir que a marca poderá ser registrada. O INPI no momento do exame do pedido de registro realizará nova busca que será submetida ao exame técnico que decidirá a respeito da registrabilidade do sinal.

Dados atualizados até 23/02/2023 - Nº da Revista:

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



Pesquisa por “radical” do termo “Baniwa”

BRASIL
Acesso à informação
Participe
Serviços
Legislação
Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia
Consulta à Base de Dados do INPI
[Início | Ajuda?]

» Consultar por: [Pesquisa Básica](#) | [Marca](#) | [Titular](#) | [Cód. Figura](#)]

RESULTADO DA PESQUISA (24/02/2023 às 14:30:36)

Marca: "Baniwa"

Foram encontrados 4 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.

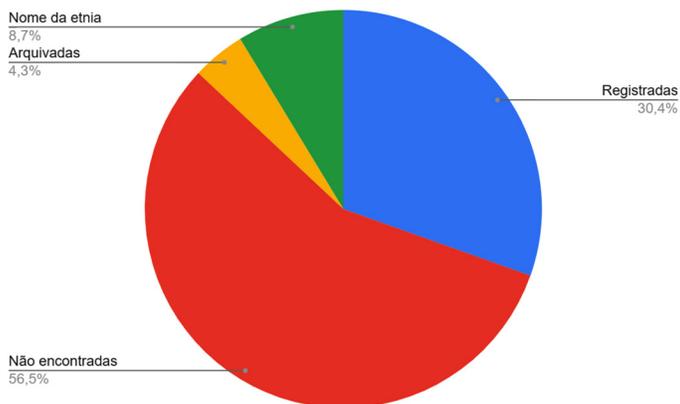
Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe	
818185422	27/12/1994	BANIWA	X	Extinto	AMAZON ERVAS LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA	03 : 20
826246109	30/03/2004	ARTE BANIWA	R	Registro de marca em vigor	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DA BACIA DO ICANA	NCL(8) 16
826246117	30/03/2004	ARTE BANIWA	R	Registro de marca em vigor	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DA BACIA DO ICANA	NCL(8) 20
918909724	18/12/2019	BANIWA	R	Registro de marca em vigor	BANIWA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	NCL(11) 35

Páginas de Resultados:
1

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



A maior parte das marcas não foram encontradas na procura “exata” ou por “radical” no site do INPI. Em que pesem as dificuldades de pesquisa, foi possível constatar a seguinte situação das marcas:

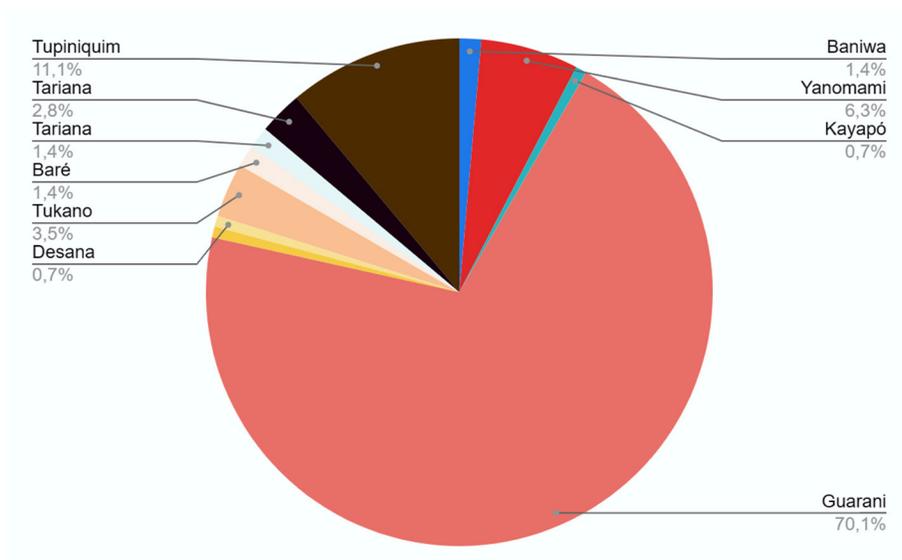


Constatou-se, também, que as marcas indígenas registradas no INPI utilizaram-se das seguintes classificações, conforme o índice utilizado pelo órgão correspondente à Classificação Internacional de NICE (NCL da sigla em inglês):

NCL (edição da versão)	Discriminação do produto ou serviço
NCL (08) 35	Propaganda; Gestão, organização e administração de negócios; Funções de escritório.
NCL (10) 30	Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
NCL (11) 20	Móveis, espelhos, molduras, contêineres não metálicos para armazenagem e transporte; osso, chifre, barbatana de baleia ou madreperola não trabalhados ou semitrabalhados; conchas, espuma do mar, âmbar amarelo.

NCL (edição da versão)	Discriminação do produto ou serviço
NCL (11) 29	Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis
NCL (11) 30	Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
NCL (11) 31	Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e de aquacultura crus e não processados; grãos e sementes crus e não processados; frutas, legumes e verduras frescos; ervas frescas; plantas e flores naturais; bulbos, mudas e sementes para plantio; animais vivos; alimentos e bebidas para animais, malte.
NCL (11) 35	Propaganda; Gestão, organização e administração de negócios; Funções de escritório.

Diante da dificuldade apresentada na busca por tipo de pesquisa “exata” ou “radical” junto ao site do INPI, decidiu-se realizar nova pesquisa, a partir, não dos nomes das marcas, mas por titular, utilizando-se como critério o povo indígena indicado pelo ISA como detentor de cada marca constante na lista. O resultado encontra-se no gráfico abaixo:



O gráfico apresenta apenas a participação das etnias com registros de marcas em seus nomes. No entanto, verifica-se que empresas não necessariamente indígenas se utilizam de expressões indígenas para sua identidade. É o que ocorre com alguns titulares que se utilizam do nome “Guarani”, o qual, muitas vezes, funcionam como adjetivos. A desvinculação do uso de nome sem o seu significado simbólico pode configurar situação de apropriação cultural, na medida em que esvazia de sentido a sua relevância com a comunidade e seus laços tradicionais e identitários originais⁴.

CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi compreender como as populações indígenas tem se utilizado da proteção intelectual das marcas para atender seus empreendimentos econômicos sustentáveis, a partir da análise da lista de produtos e marcas indígenas elaborada pelo ISA. Para tanto, realizou-se um estudo preliminar acerca da gênese da autonomia civil dos sujeitos indíge-

⁴ Em que pese a realização do último censo demográfico brasileiro ter se iniciado em 2022, até o momento da redação deste artigo, ainda não tinha sido concluído e publicado.

nas, direito fundamental assegurado somente por meio da promulgação da Constituição Federal brasileira de 1988, e de como essa conquista foi fundamental, para a agência econômica das comunidades tradicionais. Por esse histórico de reconhecimento tardio de direitos dos povos indígenas, constatou-se como é recente o uso do registro de marcas por sujeitos indígenas.

Em seguida, analisou-se a relação das comunidades indígenas com alternativas econômicas sustentáveis. Entendeu-se relevante delimitar o conceito de sustentabilidade, a partir de critérios de consenso internacional, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, bem como a partir do conceito de Bem Viver, elaborado pelo economista Alberto Acosta. Os referidos objetivos relacionam justiça social, direitos humanos e da natureza, indo ao encontro da proposta de Bem-Viver e, como foi posteriormente verificado, os empreendimentos indígenas analisados parecem ser alternativas viáveis na consecução da sustentabilidade.

Com esses referenciais preliminares, problematizaram-se as dificuldades dos instrumentos de propriedade intelectual existentes, cuja origem remonta ao início da industrialização e do pensamento moderno de características individualistas, em atender aos conhecimentos e expressões culturais tradicionais. Sem aprofundar essa discussão, passou-se a estudar aspectos conceituais gerais da marca como ativo intelectual e o que se entende por marca indígena, para então pormenorizar o estudo da análise dos produtos e marcas indígenas da lista do ISA e seus respectivos registros junto ao INPI.

Constataram-se dificuldades em identificar os registros de marcas indígenas junto ao INPI, a partir da análise proposta. Este fato parece sugerir que muitos empreendimentos existentes ainda não utilizam a formalidade do registro para assegurar a identidade de seus bens e serviços e inibir a concorrência desleal e a apropriação cultural.

As buscas realizadas, no entanto, possibilitaram verificar que as marcas coletivas apresentam-se como a espécie mais utilizada pelos empreendimentos indígenas. Ademais, percebeu-se a utilização da marca por

diversas etnias indígenas, em todas as regiões do país, e a coincidência geográfica dos registros existentes com a região de maior densidade demográfica indígena no Brasil.

Os tipos de registro existentes, bem como a informação da lista do ISA acerca dos empreendimentos de produtos e serviços cujas marcas não foram possíveis encontrar junto ao INPI, permitem afirmar que a busca pela propriedade intelectual marcária tem sido utilizada para bens de pouco valor agregado, em termos de tecnologia, apesar de serem intensivos em conhecimentos e expressões culturais tradicionais. Assim, predominam bens alimentares, medicinais e artesanatos.

Apesar de os produtos estarem relacionados às culturas tradicionais, foi possível perceber, contudo, que os empreendimentos estão fortemente conectados com a sociedade informacional. Isto se deve à observação de que os bens e serviços indígenas são promovidos em sites de vendas próprios e por meio de redes sociais.

Verifica-se, por fim, que as marcas indígenas, como estratégia de fortalecimento de suas comunidades e economias e valorização simbólica, tem grande potencial de expansão. Seus produtos e serviços, fortemente relacionados com os seus conhecimentos e expressões culturais tradicionais, suscitam uma interpretação jurídica sistemática, assentada primordialmente nas conquistas de direitos e garantias estabelecidos na Constituição Federal brasileira de 1988. A legislação de propriedade industrial, em que o direito ao registro de marca se insere, tem caráter instrumental, devendo a compreensão da propriedade intelectual indígena ser percebida a partir dos parâmetros constitucionais, que valorizem o seu patrimônio cultural material e imaterial, a justiça social, o respeito aos direitos humanos e da natureza, com especial atenção aos direitos dos povos indígenas ainda explicitamente vulneráveis no Brasil.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A. **O bem viver**: uma oportunidade para imaginar outros mundos. São Paulo: Autonomia Literária, Elefante, 2016.

BARBOSA, Denis B. O fator semiológico na construção do signo marcário. Rio de Janeiro, 2016. *In: GEDAI* Disponível em: [BARRETT, M. Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”. *In: UC Davis Law Review*. Disponível em: \[https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/39/2/articles/DavisVol39No2_Barrett.PDF\]\(https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/39/2/articles/DavisVol39No2_Barrett.PDF\) Acesso em: 12 nov. 2022.](https://www.gedai.com.br/3509/#:~:text=Tese%20do%20 prof.,t%C3%ADtulo%20de%20 Doutor%20em%20 Direito. & text=A%20marca%20%C3%A9%20um%20 signo. Acesso em: 15 jan. 2023.</p>
</div>
<div data-bbox=)

BHABHA, Homi. K. **O local da cultura**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014.

BRASIL. **Lei 9279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm Acesso em: 12 jan. 2023.

BRUCH, K. L.; BARBOSA, P. M. da S; LOCATELLI, L; VIEIRA, A. C. P. A trajetória de uso de signos distintivos relacionados à origem. **Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito UFRGS**. v. 17, n. 1, 2022. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/118911> Acesso em: 15 nov. 2022.

IBGE. Distribuição espacial da população indígena. *In: IBGE*. Disponível em: https://indigenas.ibge.gov.br/images/pdf/indigenas/verso_mapa_web.pdf Acesso em: 20 fev. 2023.

INPI. Manual de Marcas. *In: INPI*. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca Acesso em: 10 fev. 2023.

ISA - Instituto Socioambiental. Lista de produtos e marcas indígenas. *In: ISA*. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Lista_de_produtos_e_marcas_ind%C3%ADgenas Acesso em: 15 dez. 2022.

ISA - Instituto Socioambiental. Somos o ISA, Instituto Socioambiental. *In: ISA*. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/sobre> Acesso em: 15 dez. 2023.

MUNDURUKU, D. **O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)**. São Paulo: Ed. Paulinas, 2012.

MURRAY, Michael D., Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse (July 11, 2022). *In: SSRN*. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4160233> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4160233> Acesso em: 13 out. 2022.

OLIVEIRA, M. A. de. Breve histórico acerca da legislação brasileira sobre marca e a repressão à concorrência desleal. **Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual n° 164, Jan/Fev de 2020**. Disponível em: <http://www.>

matos.com.br/wp-content/uploads/2020/06/ABPI-164_ARTGO-Marco-Antonio-de-Oliveira.pdf Acesso em: 10 fev. 2023.

WIPO. **No. 1 Conhecimentos tradicionais e propriedade intelectual.** Genebra: WIPO, 2016. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_tk_1.pdf Acesso em: 26 jan. 2023.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs> Acesso em: 20 fev. 2023.

BLASETTI, R. C.; CARLS, B.; BATISTA, P. H. D.; Signos Distintivos Colectivos en Latinoamérica: Fomento del Desarrollo Valorando Origen y Calidad (Distinctive Signs for Collective Use in Latin America: Development Promotion by Valuing Origin and Quality) (December 28, 2021). **Max Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper No. 21.** Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4019969 Acesso em: 20 dez .2022.

TAVARES, P. S; ZIEMER, A. A; RANDAZZA, M. J. Morality and trademarks: the south american approach. 19 de agosto de 2019. *In: ip-iurisdictiono.* Disponível em: <https://ip-iurisdictiono.org/morality-and-trademarks-the-south-american-approach/> Acesso em: 11 nov. 2022.

WACHOWICZ, M. Resenha “Curso de concorrência desleal”. **Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade.** Curitiba, v. 2, n. 3, p. 207-211, 2022. Disponível em: <https://revista.ioda.org.br/index.php/rrddis/article/view/61/42>. Acesso em: 21 nov. 2022.

COPO AMERICANO OU LAGOINHA OU “GRANYONYI STAKAN”, MARCA OU PRODUTO?

COPO AMERICANO OR LAGOINHA OR “GRANYONYE
STAKAN”, BRAND OR PRODUCT?

CLÁUDIA TOLENTINO¹

RESUMO

Um pequeno copo, ícone da cultura brasileira, foi protocolado no INPI em 2006 para obter proteção como marca tridimensional pela empresa Nadir Figueiredo S.A., mas tem sido utilizado pela empresa como um produto. Conhecido em todo o território nacional, o vidrinho é comercializado em diversas cores e ornamentos, frequentemente associado a elementos decorativos e marcas diversas. O utilitário reproduz o “*granyonyi stakan*” (pequeno vidro cortado, canelado e facetado) criado por Vera Ignatyevna Mukhina, uma artista soviética. Uma forte campanha de marketing foi usada para vincular a empresa e o vidro. Este estudo de caso reconhece a influência da publicidade na Propriedade Industrial e a dificuldade do sistema de proteção em reconhecer e usar marcas tridimensionais no Brasil. A pesqui-

¹ Doutora em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia da Propriedade Intelectual do Instituto Nacional de Propriedade Industrial/INPI (2020). Mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (2007). Especialista em Marketing pela Universidade Cândido Mendes - UCAM (2000). Bacharel em Gravura (1988) e Desenho Industrial/Projeto de Produto (2005) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ. Atua como Tecnologista em Propriedade Industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI desde 2002, com experiência em marca (2002/2010), Recursos e Nulidades de Desenho Industrial (2011/2023) e Recurso de Marca Tridimensional (2022). Atuou como gravadora burilista (técnica de segurança aplicável em papéis de valor) na Casa da Moeda do Brasil (1988/2002). Experiência em Desenho Industrial, ênfase em projeto de produto, atuando principalmente nos temas: propriedade industrial, artes gráficas e artes plásticas (gravura).

sa utiliza o método bibliográfico exploratório, esperando contribuir para o debate sobre a marca tridimensional em nosso país.

Palavras-chave: Forma. Marca tridimensional. *Design*. Direito autoral. Propriedade Intelectual.

ABSTRACT:

A small glass, an icon of Brazilian culture, was filed at INPI in 2006 to obtain protection as a trademark by the company Nadir Figueiredo S.A., but has been used by the company as a product. Known throughout the national territory, the small glass is sold in different colors and ornaments, frequently associated with decorative elements and different brands. The utility reproduces the 'granyonyi stakan' (small glass cut, fluted and faceted) created by Vera Ignatyevna Mukhina, a Soviet artist. Strong marketing campaign was used to link the company and the glass. This case study recognizes the influence of advertising on Industrial Property and the difficulty of the protection system in recognizing and using three-dimensional marks in Brazil. The research uses the exploratory bibliographic method, hoping to contribute to the debate on three-dimensional trademark in our country..

Keywords: Industrial Property. Three-dimensional trademark. Industrial design. Ornamentality. Distinctiveness.

SUMÁRIO

Introdução; **1.** "Granyonyi Stakan", Copo Americano ou Lagoinha; **2.** Marca, requisito e função; **2.1.** A marca tridimensional; **2.2.** A marca tridimensional na LPI; **3.** A marca tridimensional nº 828.814.988; **3.1.** A atuação da publicidade no copo americano; **4.** O uso da marca tridimensional; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

O estudo discute a proteção da forma de um utilitário, o copo americano, recipiente vulgarmente conhecido em todo o território nacional, como marca tridimensional para distinguir copos.

Em 23/10/2006, a empresa Nadir Figueiredo depositou, na classe 21, a forma do produto para assinalar copos sob o nº 828.814.988. O pedido indeferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial pelo art. 122 C/C inc.XXI, do art. 124 da LPI. O indeferimento não satisfaz o interesse do depositante, que ingressou na justiça para obter o direito por meio do Processo nº 0801231-11.2010.4.02.5101 (2010.51.01.801231-3), na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

No entanto, o sinal parece não exercer a função de marca porque tem sido disponibilizado comercialmente em variantes de diferentes funcionalidades: jarras, canecas, xícaras, tigelas e potes em lojas físicas e virtuais. A forma protegida é associada a cores, marcas e ornamentos diversos, alterando a aparência da marca tridimensional registrada. Nestas condições, o copo americano está cumprindo a principal função da marca: distinguir?

Além disso, a marca tridimensional registrada é idêntica ao '*granyonyi stakan*' (copo lapidado, canelado ou facetado), reconhecido item do desenho industrial russo, criado por Vera Ignatyevna Mukhina (1889-1953), artista e *design* participante do *Prolekult*, movimento que pregava a cultura operária, conhecido e respeitado mundialmente.

Observa-se que muita propaganda associou o nome do titular do registro ao copinho, apresentado, inclusive, no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York como uma criação 100% brasileira, representante do estilo de vida nacional.

Pelo exposto, entende-se pertinente o presente estudo que pretende analisar a forma plástica e a atuação da mesma no mercado, visando investigar se ela cumpre a função de marca.

Para conquistar o objetivo proposto, o presente estudo se fundamenta no texto da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial, na 6ª revisão da 3ª edição do Manual de Marcas, publicada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 17 de janeiro de 2023, em discussões doutrinárias e publicações sobre e da empresa Nadir Figueiredo, esclarecendo características da forma protegida e a sua utilização.

Na primeira parte, o estudo versa sobre a origem do copo; na segunda, discorre sobre marca; na terceira, estuda a marca tridimensional

nº828.814.988; na quarta, trata do uso da marca tridimensional pelo titular do registro; concluindo pela dificuldade no uso e aplicação da marca tridimensional pelo nacional.

1 “GRANYONYI STAKAN”, COPO AMERICANO OU LAGOINHA

Nascida em Riga, na Letônia, a artista soviética Vera Ignatyevna Mukhina (1889-1953) estudou em Moscou, França e Itália (Figura 1). Reconhecida autora da escultura “Operário e Mulher Kolkosiana”, posicionada no topo do Pavilhão Soviético², Vera é um dos nomes mais importantes da arte russa do século XX (GERVILL, L. et al, 2018, p.79-81).

FIGURA 1: VERA MUKHINA, O OPERÁRIO E MULHER KOLKOSIANA, DE 1937, E O “GRANYONYI STAKAN”, DE 1943.



Fonte: <https://www.masoq.com.br/post/historia-copo-americano-que-e-sovietico> (2021)

² Obra arquitetônica do ucraniano Boris Iofan para a primeira edição da Exposição Internacional de Artes e Tecnologia na Vida Moderna, ocorrida na França, em 1937.

Como participante do *Prolekult*³, Vera também se dedicou ao *design* e criou os populares copos de vodca facetados que, atualmente, o brasileiro chama de copo americano ou Lagoinha (GERVILL, L. et al, 2018; AGUIAR, 2016; MOREIRA, 2021).

Durante a Segunda Guerra, Vera projetou no Ateliê de Vidro Artístico de Leningrado o '*granyonyi stakan*' [copo lapidado, canelado ou facetado] que, fabricado em Gus Khrustalny, se tornaria um ícone do *design* daquele país por décadas. O grosso e resistente copo teria sido criado para caber nas máquinas de lavar louças então fabricadas pelos comunistas – e se tornaria o preferido dos apreciadores de vodca da União Soviética. (CAROL, 2021)

Viviane Aguiar (2016) esclarece que o copo foi criado em 11 de setembro de 1943, em uma cidade produtora de objetos de vidro e cristal e a semelhança com a criação de Vera Murkhina é inegável. Os recipientes são irmãos gêmeos.

De qualquer maneira, o copo de vidro de linhas singelas entrou com tudo no cotidiano soviético. Além de servir a água e o leite de todo dia, em casa, nas escolas, nos cafés e até em bebedouros públicos (de acordo com o texto russo, era comum usar o copo para beber e, em seguida, retorná-lo ao lugar de origem para que outro sedento passante pudesse fazer o mesmo, no mesmo recipiente), o copo soviético virou recipiente oficial para dois outros tipos de conteúdo: vodca, farinha de trigo, açúcar ou qualquer ingrediente necessário para receitas doces e salgadas – o copo da URSS tornou-se medida-padrão indispensável aos modos de preparo descritos nos livros de culinária locais (AGUIAR, 2016).

No entanto, segundo o Avctoris (2023)⁴ as criações soviéticas anteriores a 27 de maio de 1973 não são protegidas por Convenções Interna-

³ Movimento que pregava uma nova cultura operária, responsável por criar uma ponte entre arte e indústria.

⁴ O **AVCTORIS** é um site (ou startup, se preferir) que tem por objetivo oferecer aos usuários uma forma de comprovação de autoria com características jurídicas suficientes para

cionais de Direitos Autorais, estando em domínio público. Nesta situação, a criação pode ser utilizada por qualquer interessado, inclusive comercialmente. Por esse motivo, segundo as normativas nacionais (BRASIL, 1996; INPI, 2023), a marca oriunda de um sinal em domínio público não perpetua a vida da criação autoral, apenas, a utiliza como sinal comercial em um determinado segmento de mercado, sem impedir, contudo, a apropriação comercial do mesmo em outro segmento.

Ginsburg ao longo do seu estudo *Intellectual Property as Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law*, de 2017, esclarece que obras protegidas por direito de autor, após a vigência do direito, têm obtido proteção por marca tendo em vista a diferença de natureza e de propósito das proteções. A marca não objetiva redistribuir ou comercializar o trabalho autoral, mas comunicar. Pelo exposto, se conclui que marca e direito de autor não se antagonizam.

No Brasil, a produção do copo começou em outubro de 1947, período pós-guerra, pela Nadir Figueiredo (1891-1983) que, ao importar máquinas dos Estados Unidos da América para sua fábrica. Segundo expõe a titular da marca, o copo produzido em máquina americana deu origem ao nome "copo americano" (Figura 2), construindo uma origem enganosa para o produto.

FIGURA 2: O COPO AMERICANO E O "GRANYONYI STAKAN" DE VERA MURKHINA, CRIADO EM 1943.



Fonte: (MATOSO, 2021) e Magazine Luiza (2022).

dar-lhes a segurança necessária para transacionar suas obras intelectuais e, caso haja violação de seus direitos autorais, tenham instrumentos juridicamente aceitos suficientes para embasar um acordo ou até um processo judicial.

Em Minas Gerais, o copinho é conhecido por Lagoinha (ARAÚJO, 2018; MATOSO, 2021), em referência ao bairro boêmio Lagoinha, repleto de bares e restaurantes, onde seu uso é muito comum. Matoso (2021), ao dispor sobre a origem do artefato no Brasil, indaga: “Teria sido fruto do contrabando de algum copo soviético por pracinhas da FEB⁵ na Segunda Guerra ou por imigrantes russos? Um caso de coincidência? Um aperfeiçoamento nacional de uma tradição milenar?”. Permanece a dúvida.

2 MARCA, REQUISITO E FUNÇÃO

Proteção solicitada basicamente por micro empreendedores individuais/MEI, microempresas, empresas de pequeno porte/EPP (50%) e pessoas físicas (29%)⁶, a marca é conceituada no art. 122 da LPI que expõe serem suscetíveis de registro, os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições listadas no art. 124 da mesma Lei, definindo como requisito para a obtenção da proteção a *distintividade* visual. Portanto, o sinal, necessariamente, visualmente perceptível, precisa se diferenciar dos demais utilizados no segmento em que visa atuar como marca. O distanciamento visual intenciona facilitar a memorização do consumidor e não se confundir com sinais e produtos de mesmo mercado com o objetivo de impedir o aproveitamento a título exclusivo e excludente de sinais empregados pela concorrência.

A LPI não exige novidade nem originalidade do sinal (requisitos para obtenção da proteção por desenho industrial). A simples apropriação de sinal disponível pode ser suficiente. A “apropriação de uma expressão ou

⁵ “A Força Expedicionária Brasileira, também conhecida pela sigla FEB, foi a delegação militar enviada pelo Brasil à Europa para integrar as tropas dos países aliados (Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, Resistência Francesa etc.) contra as Potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) durante a Segunda Guerra Mundial. A FEB foi concebida em 9 de agosto de 1943 pela Portaria Ministerial Nº 4744, após o Brasil ter declarado guerra ao “Eixo” em agosto do ano anterior.”

Veja mais sobre “Força Expedicionária Brasileira (FEB)” em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiag/forca-expedicionaria-brasileira-feb.htm>.

⁶ Dados retirados do **Boletim Mensal de Propriedade Industrial**, mar.2022, publicado pelo INPI/AECON.

signo perceptível, extraindo do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo, cujo uso torna-se exclusivo ao titular para determinados contextos" (BARBOSA, 2013, p.1) desde que o elemento apropriado não seja comum ou vulgar no segmento mercadológico em que visa atuar. Silveira (1998, p.16) ratifica que "todo nome ou sinal hábil para ser apostado a uma mercadoria ou produto ou a indicar determinada prestação de serviços e estabelecer entre o consumidor ou usuário e a mercadoria, produto ou serviço uma identificação" pode se tornar uma marca.

O Manual de Marcas (BRASIL, 2023), disponível no sítio do INPI, recepciona o entendimento doutrinário de que a marca é um sinal distintivo cujas principais funções são: identificar e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

2.1 A MARCA TRIDIMENSIONAL

Considerada marca não tradicional, em um universo superior a duzentas e cinquenta mil marcas depositadas nos últimos anos⁷ no INPI nacional, as marcas tridimensionais representam um total de, apenas, segundo dados do *Industrial Property Automation System/IPAS*⁸, sistema operacional utilizado para o exame de marcas no país, 4.416 depósitos de pedido de registro, demonstrando a acanhada procura da proteção da forma plástica no país.

Definida pelo Manual de Marcas (INPI, 2023) como como sinal constituído por uma forma plástica distintiva em si, a marca tridimensional é uma das possíveis apresentações do sinal a ser pleiteado como marca.

Será, portanto, passível de registro a forma plástica do objeto que apresente cunho distintivo para identificar um produto junto ao con-

⁷ Dados retirados do **Indicadores de Propriedade Industrial 2020**, documento produzido pelo INPI/AECON.

⁸ O IPAS é um software desenvolvido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e utilizado pelo INPI para a gestão dos pedidos de registro. É pelo IPAS, por exemplo, que a DIRMA consegue garantir que os pedidos sejam processados na sequência em que são depositados, conferindo segurança jurídica ao sistema.

sumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que não constitua a forma do próprio produto ou de sua embalagem/ acondicionamento e desde que esteja dissociada de efeito técnico. Ou seja, toda forma plástica distintiva poderá identificar produtos, não devendo necessariamente “ser” o próprio nem sua embalagem. (INPI, 2023, p.234)

A proteção não se limita à forma de um produto ou de uma embalagem, qualquer forma distintiva cumpre a definição legal desde que visualmente perceptível, distintiva, peculiar, diferente, especial, não compreendida nas proibições previstas no art. 124 da LPI.

O tridimensional pode ser uma forma aleatória apropriada, fantasiosa, um produto ou uma embalagem, mantendo identidade incompatível com os itens que visa diferenciar comercialmente. É necessário existir total autonomia entre o tridimensional e o item assinalado. O direito protege o sinal distintivo por si, não, a mercadoria identificada por ele (MACEDO, 2018, p. 78; POUILLET, 1898, p.62), pois ao adquirir determinado item, o consumidor o faz pela sua utilidade. A marca simplesmente oferece uma identidade ao produto, fornece e fixa informações na mente do consumidor sobre o mesmo, diferenciando de outros itens, geralmente, disponibilizados em série, homogêneos e estereotipados (MORGADO, 2013, p.28).

A função da marca 3D segue a previsão para toda marca registrada: identificar e distinguir produtos ou serviços de outros análogos, de procedência diversa ou não (INPI, 2023, p.131; OLAVO, 2005, p.26; LIMA JÚNIOR et al., 2011, p.39). Portanto, para obter proteção, a forma plástica deve se distanciar de todos os sinais relacionados ao produto ou ao serviço que visa identificar e individualizar (BARBOSA, 2013, p.2). A *distintividade* do sinal é apreciada exclusivamente pelas características físicas externas do objeto em exame (INPI, 2023, p.236). As funções da marca e do item assinalado não devem se confundir.

As embalagens para obterem proteção por marca devem atrair o consumidor pela especificidade, facilitando a memorização. Não podem ser tecnicamente necessárias nem afetar o valor intrínseco do produto, mo-

tivando a compra (VANZETTI apud GONÇALVES, 1999, p. 73; FÉRNANDEZ NÓVOA apud GONÇALVES, 1999, p. 73). Marca é sempre marca, independe de sua natureza.

2.2 A MARCA TRIDIMENSIONAL NA LPI

Ela obedece às determinações legais para as marcas tradicionais. A LPI prevê a marca de forma indiretamente nos incisos XXI⁹ e XXII¹⁰ do art.124 e o Manual de Marcas a define e especifica (INPI, 2023, p.231), conforme explicado no item 2.1.

A Lei de Propriedade Industrial nega proteção a formas indissociáveis de efeitos técnicos no inc. XXI, impedindo a proteção de atos inventivos, patentes e modelos de utilidades por tempo indeterminado, evitando bloqueios mercadológicos.

O inc. XXII do art. 124 estabelece que objeto protegido por desenho industrial de terceiros não pode ser protegido por marca em qualquer classe ou produto, ainda que associado a outros elementos registráveis, impedindo a proteção de formas plásticas ornamentais registradas por outrem. Contudo, não se pode esquecer que a proteção denominada desenho industrial é uma prerrogativa do autor, art. 94 da LPI, que, de modo geral, cede o direito patrimonial, de produção e distribuição de sua criação a terceiros. Porém, a Lei é omissa quanto à possibilidade de a forma plástica ornamental protegida por desenho industrial obter proteção por marca com as devidas autorizações, entendimento previsto pelo inc. XVII do art. 124 para obras autorais.

Alguns incisos do art. 124 da LPI são direcionados a sinais não tridimensionais, tais como: elementos textuais, tais como: designações, siglas (incs. I e IV), letras, algarismos e datas (inc. II), título de estabelecimentos,

⁹ **Art. 124.** Não são registráveis como marca:

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.

¹⁰ **Art. 124.** Não são registráveis como marca:

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro.

nome de empresas de terceiros (inc.V), expressão de propaganda (inc. VII) e outros. O Manual de Marca (INPI, 2023, p.237) não considera esses elementos como fatores capazes de atribuir ao tridimensional cunho distintivo.

Por outro lado, os incisos VI, XVII, XIX, XXI, XXII e XXIII são aplicáveis ao tridimensional. Os incisos VI¹¹ e XXI¹², em algumas situações, também são aplicáveis. O inc. VI exclui da proteção sinais necessários, comuns e vulgares por ausência de *distintividade* porque não são percebidos como marca pelo consumidor.

Moro (2009, pp.127-139) detalha que não são registráveis sinais de caráter necessário (diretamente relacionados à funcionalidade do produto/serviço, indispensáveis para representá-los) ou comum (habitualmente utilizados pelas empresas de mesmo segmento) ou, ainda, os vulgares (consagrados pelo uso corrente). Morgado (2013, p. 64) concorda que o inc.VI proíbe o registro de sinais que não podem ser usados a título exclusivo por se encontrarem economicamente explorados no segmento. A proteção a título exclusivo de sinais que se inserem nessas categorias ou de sinais semelhantes provocaria desequilíbrios competitivos e levaria o consumidor a erro.

Portanto, constata-se que vários incisos do art. 124 da LPI são aplicáveis ao exame do tridimensional para a obtenção da proteção por marca.

3 A MARCA TRIDIMENSIONAL Nº 828.814.988

Depositada no INPI em 23/10/2006, sob o número 828814988, por Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S/A, na NCL (8)21, para assinalar co-

¹¹ Art. 124 da LPI, não é passível de registro como marca:

Inciso VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. (BRASIL, 1996).

¹² Art. 124 da LPI, não é passível de registro como marca:

Inciso XXI – a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. (BRASIL, 1996).

pos, o tridimensional foi indeferido pelo inciso XXI do art. 124 da LPI c/c art. 122, na RPI 2028, de 17/11/2009 (Figura 3).

FIGURA 3: MARCA TRIDIMENSIONAL Nº 828814988, DE 28/11/2006.

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura] 1/0

Marca Meus Pedidos

Nº do Processo: **828814988**

Marca:

Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Tridimensional

Natureza: De Produto



Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(8) 21	Vide Situação do Processo	Copos.

Fonte: Buscaweb (INPI, 2022).

Em 25/03/2014, o indeferimento foi revertido, conforme sentença do Juízo da 13ª Vara Federal/RJ, em resposta à ação ordinária 0801231-11.2020.4.02.5101 (2010.51.01.801231-3), impetrada pelo inconformado depositante da marca (BRASIL, 2011).

Como explicado anteriormente, o inc. XXI, utilizado como motivação do indeferimento, nega proteção a formas necessárias, comuns ou vulgares de produto ou de acondicionamento ou ainda àquelas que não possam ser dissociadas de efeito técnico (BRASIL, 1996), características presentes na forma em estudo. A forma plástica do copo americano não é distintiva por si. Ela não se diferencia substancialmente do produto que visa assinalar: um copo. A forma é o próprio produto.

A marca distintiva é um sinal perceptível, extraído do universo das potencialidades semiológicas, um complexo significativo cujo uso se torna exclusivo do titular para determinado segmento mercadológico, ocupando

o uso do sinal antes da concorrência (BARBOSA, 2013, p. 1-5). O uso da marca está relacionado à existência de múltiplos produtos semelhantes ou afins de diferentes procedências em um mesmo mercado, servindo, portanto, para diferenciá-los. Um utensílio pode ser produzido por várias empresas e as marcas servem para identificar os diferentes produtores e/ou distribuidores.

O Alvará de 28 de janeiro de 1809, publicado após a chegada da família real no Brasil, definia que as manufaturas portuguesas exportadas para o Brasil deveriam indicar a fábrica de onde saíram, indicando a origem dos produtos (TOLENTINO, 2021, p.19). A forma plástica em estudo é assinalada pela marca nº 815.879.970 de titularidade da empresa Nadir Figueiredo, depositada em 13/11/1990, na CN 20:25, para recipientes, sacos e embalagens em geral; vidros, cristais e espelhos em geral; artigos e utensílios de utilidade doméstica (Figura 4).

FIGURA 4: AO FUNDO DO COPO, EM ALTO RELEVO, A MARCA 815879903, DE 13/11/1990, DA EMPRESA NADIR FIGUEIREDO.



Fonte: Google (2022).

Para completar, o copo em exame é associado a efeitos técnicos:

[...] Sua forma em tronco de cone reduz o contato com a mesa – reduzindo o ganho de calor. Seu tamanho reduzido provê a quantidade certa de cerveja que se pode beber sem que ela esquente enquanto a garrafa mantém o restante gelado. As 14 caneluras que o cir-

cundam dão rigidez à forma e o torna menos suscetível a quebras, ao mesmo tempo em que tornam a empunhadura mais firme, evitando escorregões inconvenientes. Sua gola lisa de 17 mm parece separar naturalmente o líquido da espuma. Com 93 mm de altura, 67 mm de diâmetro na boca e 46 mm na base, e 100g de peso [...] (MATOSO, 2021).

A proibição da proteção de tridimensionais oriundos de efeitos técnicos objetiva não proteger por marca formas atribuídas a determinado uso ou propósito ou afetadas pelo custo de produção ou pela qualidade do artigo ainda que diferentes das demais utilizadas no segmento (PRADO, 2013, p.40). A restrição é absoluta e independe da *distintividade* do sinal.

É possível perceber que o tridimensional registrado sob o nº 828.814.988 fere o princípio da especialidade que não permite proteger por marca tridimensional em forma de copo para assinalar copos.

O tridimensional em exame é uma forma comum, segundo os arts. VI e XXI do art. 124 da LPI, pois por muito tempo foi produzida e distribuída por diferentes empresas para suprir a demanda nacional. Neste caso, a proteção a título exclusivo, possivelmente, interferiu na liberdade de concorrência, nesses casos, normalmente baseada em qualidade e preço (MORGADO, 2013, p.55).

A distribuição dos copos americano, Lagoinha ou *granyonyi stakan* em todo o país o tornou muito conhecido da população, vulgarizando sua forma, que na perspectiva do consumidor não se vincula a uma origem determinada. Além disso, o *granyonyi stakan* de Vera Murkhina é conhecido no mundo desde 1943 como um ícone do *design* soviético, por isso, sua forma pode ser considerada mundialmente vulgar, ou seja, informalmente utilizada, conhecida cotidianamente e aferida segundo usos e costumes sociais de diversos países (MORO, 2009, p. 139).

Com o exposto, é inevitável concluir que, para obter proteção como marca, o tridimensional deveria ter obedecido a todos os critérios previstos para os demais sinais para a obtenção do registro, estando, contudo, em desacordo com várias previsões legais para a proteção no Brasil.

3.1 A ATUAÇÃO DA PUBLICIDADE NO COPO AMERICANO

Como explicado anteriormente, a função jurídica protegida pela marca é a distintiva, visando afastar o risco de confusão com itens de mesma especialidade. Morgado (2013, p.57) esclarece que a *distintividade* não deve depender do poder atrativo instaurado pela publicidade.

A empresa Nadir Figueiredo utilizou intensa propaganda nacional para associar seu nome ao utensílio instalando pontos de venda em grandes centros comerciais. *Shoppings* de importantes cidades brasileiras, associaram a empresa ao utensílio, divulgaram e venderam copos americanos. O primeiro deles foi instalado no Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, em frente à entrada principal a partir de 07/12/2016. O procedimento, imprimiu na mente dos passantes intensa relação do titular com os copinhos.

Com tal atitude, a empresa provocou o que Gonçalves (1999, p.85) explica como mutações semânticas ou simbólicas na mente dos consumidores, fornecendo um novo sentido ao tão conhecido copinho (BARBOSA, 2006, p.84), alterando a percepção dos consumidores sobre o utensílio assinalado da base pela marca nº 815.879.989, depositada em 13/11/1990, pelo próprio titular, subvertendo valores (Figura 5).

FIGURA 5: MARCA FIGURATIVA APLICADA NA FACE EXTERNA DA BASE DO COPO AMERICANO.

The image is a screenshot of the INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) website search results page. At the top, there is a header with the Brazilian flag, the text 'BRASIL', and 'Acesso à informação'. Below this is the INPI logo and 'Ministério da Economia'. The main content area shows 'Consulta à Base de Dados do INPI' and search filters: '» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura'. The search results for 'Marca' are displayed in a table:

Nº do Processo:	815879989
Marca:	
Situação:	Registro de marca em vigor
Apresentação:	Figurativa
Natureza:	De Serviço

At the bottom right of the search results, there is a large, stylized black and white logo consisting of the letters 'N' and 'O' intertwined.

Fonte: INPI/Buscaweb (2022).

De maneira geral, a publicidade atua em sinais que não demonstram *distintividade* própria. No caso estudado, influencia na *distintividade* e vincula o tridimensional à empresa Nadir Figueiredo Indústria e Comércio, criando e perpetuando um vínculo entre a boa e tradicional imagem do copinho, até então, simplesmente, assinalado pelo fabricante. O uso da publicidade despertou a atenção do consumidor, seduziu, fidelizou e criou nova identidade para um copo comum e vulgar. Subverteu a compreensão dos consumidores (MORGADO, 2013, p.55).

Gonçalves (1999, p.231) esclarece que:

[...] o *merchandising*¹³, qualquer que seja sua modalidade, tem por objetivo principal o fortalecimento da posição comercial de um concorrente no mercado mediante a utilização promocional de um bem com valor sugestivo, o qual pode revestir a mais diferenciada natureza, um bem autoral, industrial ou de personalidade, por exemplo, na venda de produtos ou serviços.

Prado (2013, p.38) concorda que medidas de *marketing* são eficazes para alcançar suficiente *distintividade*, indicando a origem de um tridimensional ao associar forma e empresa. A publicidade é um esforço do empresário para despertar a atenção do consumidor. Ela amplia a capacidade atrativa e aumenta o magnetismo do sinal, sugerindo qualidades, características e estimulando o consumidor. Ela constrói uma imagem independente de critérios objetivos, ou seja, cria qualidades que não podem ser observadas no item assinalado, projetando na mente dos consumidores características subjetivas (MORGADO, 2013, p.54). Para Morgado (2013, p.51), nestas circunstâncias, a matéria protegida é a fama do sinal.

¹³ O *merchandising*, em sentido jurídico e amplo, é a atividade de exploração comercial do valor publicitário ou atractivo de uma coisa incorpórea (objeto da propriedade autoral ou industrial) ou de um bem de personalidade (direito ao nome ou a imagem), pela qual o titular do bem concede a outrem a sua utilização como sinal distintivo de produtos ou serviços ou como elemento integrante do produto ou respectivo continente, com o objetivo promocional (GONÇALVES, 1999, p.231).

No caso estudado, a publicidade atuou ligando o copinho vulgar à empresa Nadir Figueiredo, fixando na mente dos consumidores essa associação, transmitindo à sociedade uma mensagem que não corresponde à verdadeira situação do sinal.

Em alguns países, formas genéricas, necessárias, comuns e/ou vulgares podem ser protegidas por *secondary meaning*¹⁴/significado secundário após a criação de um conteúdo especial para ela por meio do uso constante e contínuo e/ou por meio de intensa divulgação¹⁵.

A LPI nacional não prevê o uso de *secondary meaning*, ou seja, de estratégias publicitárias coordenadas para conferir a formas comuns e/ou vulgares um significado secundário, retirando-as do domínio público, o que sugere ser a intensão da campanha em torno do copo americano ao multiplicar a exaustão a imagem da marca tridimensional junto ao nome do titular.

4 O USO DA MARCA TRIDIMENSIONAL

O sinal registrado, seja ele um nome, figura ou forma, é estático, contudo, o seu significado, a sua imagem: ideias, histórias e contextos associados a mesma, é fluante porque com o uso o sinal adquire sentido como objeto de comunicação, podendo ser alterado aos olhos do consumidor (BARBOSA, 2006, p.43).

¹⁴ *Legal Definition of secondary meaning: a developed association in the public's mind between the mark, name, or trade dress of a product and a specific manufacturer originating it that renders the mark, name, or trade dress protectable under trademark law the general descriptive mark of the product acquired secondary meaning.* Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/legal/secondary%20meaning>. Acesso em: 20 abr. 2022.

Definição legal de significado secundário: uma associação desenvolvida na mente do público entre a marca, nome ou imagem comercial de um produto e um fabricante específico que o originou que torna a marca, nome ou imagem comercial passível de proteção pela lei de marcas registradas a marca descritiva geral do produto adquiriu significado secundário (Tradução livre do autor).

¹⁵ *Storytelling*, termo em inglês. “*story*” significa história e “*telling*”, contar. É uma ferramenta utilizada para criar e desenvolver histórias por técnicas inspiradas em roteiristas e escritores visando transmitir uma mensagem de maneira inesquecível, conectando-se com o emocional do receptor. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/talent-blog/storytelling/>. Acesso em: 20 abr. 2022.

Em 19/12/2022, a Diretoria de Marcas do INPI publicou a NOTA TÉCNICA INPI/CPAPD nº 03/2022, apresentando procedimentos destinados a comprovação de uso da marca registrada que confirma o dever do titular de utilizar a marca tal como concedida, sem alterar seu caráter distintivo original, sob pena de ter seu registro extinto. Define a nota técnica que o uso sinal registrado deve ser compatível com a função essencial da marca, permitindo que o mesmo distinga sem confusão possível o item assinalado dos que tenha proveniência diversa. A comprovação de uso do sinal não pode conter modificações que impliquem alteração do caráter distintivo original, tal como constante no certificado de registro, sendo a publicidade permitida como prova desde que demonstre de forma clara o uso da marca como concedida.

De acordo com Barbosa (2006, p.31) a propaganda, de modo geral, objetiva:

[...] recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários. Perante a marca, cuja função clássica é de distinguir as mercadorias ou serviços de um empresário frente aos de outro, a propaganda se propõe a incitar o público ao consumo, ou à valorização da atividade do titular.

No entanto, o titular da marca tridimensional nº 828.814.988 utiliza a propaganda para estimular o consumo de utilitários de diferentes funcionalidades de mesma forma plástica. Variantes da marca tridimensional registrada. Jarras, tigelas, xícaras, canecas, copinhos para *shot*¹⁶ e cerveja são distribuídos e vendidos pelo titular em unidades ou conjuntos. A marca tridimensional é oferecida em tamanhos, cores e ornamentos distintos.

¹⁶ O termo “*shot*” em inglês (que em português significa “chute” ou “tiro”) é utilizado para classificar o ato de consumir uma bebida em um único gole. Por isso, o copo para *shot* é ideal para bebidas como tequila, rum e vodka, que são consumidas dessa maneira. Disponível em: https://www.google.com/search?q=copo+para+shot&rlz=1C1GCEA_enBR-1003BR1003&oq=copo+para+shot&aqs=chrome.0.69i59j0i512i2j0i22i30i2j0i15i22i30i-2j0i22i30i3.2544j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em: 05 jan. 2023.

Textos, figuras autorais e marcas de terceiros são aplicados na face externa da marca, alterando-a (Figura 6).

FIGURA 6: VARIANTES DO SINAL REGISTRADO SOB O Nº 828.814.988 OFERECIDAS PELO TITULAR.



Fonte: Tok & Stok (2023) e <https://nadir.com.br/o-copo-oficial-do-brasileiro/> (2022).

Mana Bernardes, *designer* e poeta, tem uma parceria com o titular da marca, ornamentando com seu trabalho uma coleção de utensílios baseados na marca e suas variantes funcionais, disponibilizada ao público, dentre outros locais, pela loja de varejo Tok&Stok (figura 7).

FIGURA 7: PRODUTOS DA PARCERIA COPO AMERICANO MANA BERNARDES.



Fonte: www.Tokstok.com.br (2023)

O uso do copo americano pela empresa Nadir Figueiredo tem alterado a aparência da marca tridimensional, aproximando-a de uma mercadoria. Considerando que a marca deve ser estática, ou seja, não sofrer alterações, devemos considerar a forma plástica do copo americano marca ou produto?

CONCLUSÃO

Pelo exposto se pode concluir que o copo ícone da cultura nacional não é de autoria nacional. Sua forma é essencialmente funcional, comum e vulgar, por isso, não cumpre as previsões legais para obtenção da proteção por marca.

Reconhecida em todo o território nacional e no exterior, o copinho não é uma forma distintiva no segmento de copos. Neste caso, a marca se confunde com um produto vulgar que circula livremente no país há décadas. Proteção que, provavelmente, veio a prejudicar empresas nacionais do segmento, criando um impacto econômico negativo. Um copo, utensílio doméstico, registrado para distinguir copo, infringe o princípio da especialidade.

Entende-se possível a proteção da forma de um produto conhecido por marca desde que em segmento não relacionado com o próprio produto. Um copo para assinalar bolsas, por exemplo. No entanto, copo para assinalar copo pode se tornar, mercadologicamente, danoso. A função da marca é diferenciar os itens assinalados. O registro é exclusivo e excludente no segmento especificado, não impedindo, porém, o uso do sinal em outros mercados. No caso estudado, a marca tridimensional pode ser utilizada para dificultar a produção do copinho por outras empresas brasileiras do segmento.

A intensa publicidade que atuou criando uma pseudo *distintividade*, buscando alterar a percepção dos consumidores quanto ao produtor e distribuidor do copo, associando-o ao titular do registro. Teria alcançado o objetivo? Creio que apenas entre alguns consumidores.

Sendo a marca registrada necessariamente estática, a proteção do tridimensional estudado, que tem sido comercializado como utensílio do-

méstico em lojas nacionais, perde o caráter distintivo? A venda dos utensílios domésticos customizados comprova o uso da marca tridimensional?

Das respostas, o mercado se encarregará.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Viviane. **O copo americano não é americano – e talvez nem seja “só” brasileiro.** Lembraria. 23 set.2016. Disponível em: <https://lembraria.com/2016/09/23/o-copo-americano-nao-e-americano-e-talvez-nem-seja-so-brasileiro/>. Acesso em: 22 mar. 2022.

ARAÚJO, Rafael. Copo americano que nada, é Copo Lagoinha. A história do copo mais famoso do Brasil. **Blog Cachaçaria Nacional.** 29 jan. 2018. Disponível em: <https://blog.cachacarianacional.com.br/copo-mais-famososo-do-brasil/>. Acesso em: 30 dez. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE VIDRO - ABIVIDRO. Nadir Figueiredo no Mundo S/A – copo americano. **Globo News.** YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DgsRlqS4Q_Q. Acesso em: 24 mar. 2022.

AVCTORIS. **Prazo de validade do Direito Autoral.** [s.d.]. Disponível em: <https://avctoris.com/quem-somos/>. Acesso em: 06 Jan. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais.** 2013. Disponível em: Acesso em: 30 jan. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual.** Vol. I. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Largo de São Francisco. São Paulo: Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual, 2014/15.

BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário.** 2006. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

BERNARDES, Mana. Disponível em: <https://manabernardes.com/>. Acesso em: 05 jan. 2023.

BERNARDES, Mana. **Design assinado por Mana Bernardes.** Tok&Stok. Disponível em: https://www.tokstok.com.br/inspire-se/designers/mana-bernardes?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=948511407&utm_term=47242728855&gclid=CjwKCAiAh9qdBhAOEiwAvxlok-nGE16Llut-5seeDEWOD-

VZ-s4YkxLEes-aPUjJgWM8hYMYN8ro_5wxoCZQ8 QAvD_BwE. Acesso em: 05 Jan. 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (2. Região). Ação ordinária. Processo - AC 0801231-11.2020.4.02.5101 (2010.51.01.801231-3). 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Juíza Márcia Nunes de Barros, rio de Janeiro, 16 mar. 2011. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/36662017/trf-2-jud-jfrj-03-05-2012-pg-410>. Acesso em: 19 Dez. 2022.

Copo Americano Multiuso 190ml - Kit 24 Unidades – NADIR. Magazine Luiza. Disponível em: <https://www.magazineluiza.com.br/copo-americano-multiuso-190ml-kit-24-unidades-nadir/p/fkfg3cc301/ud/coco/>. Acesso em: 02 jan. 2023.

CUNNINGHAM, M. A. Utilitarian design features and antitrust parallels: an economic approach to understanding the functionality defense in trademark litigation. **Hastings Communications and Entertainment Law Journey**. Vol. 18. San Francisco, 1996, p.272- 588.

DEVESA, Carlos Lema. El diseño dictado por la función técnica y el diseño de interconexiones. **Anuário andino de derechos intelectuales**. Madrid, 2014, p. 277-293.

DO CAFÉ À CERVEJA, 10 CURIOSIDADES SOBRE O COPO AMERICANO. **El cabriton**. 23 de junho de 2021. Disponível em: <https://blog.elcabriton.com/do-cafe-a-cerveja-10-curiosidades-sobre-o-copo-americano/>. Acesso em: 25 mar. 2022.

Quem foi Nadir figueiredo, o pai do copo americano. **Revista Exame**. 17 out. 2021. Disponível em: <https://exame.com/pop/quem-foi-nadir-figueiredo-o-pai-do-copo-americano/>. Acesso em: 30 dez. 2022.

FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB). **Brasil escola**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/historiag/forca-expedicionaria-brasileira-feb.htm>. Acesso em: 30 jan. 2023.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. **Tratado sobre derecho de marcas**. 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

GERVILL, Lucas R.; LEOTE, Rosangella; REYES, Jorge R. **Operário e a mulher kolkosiana: a principal obra de Vera Mukhina**. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/aurora/article/view/35077/24872>. Acesso em: 25 mar. 2022.

GINSBURG, Jane C. Intellectual Property as Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law. **Journal of the Copyright Society of the USA**, 2017. Disponível em: <https://scholarship.law.columbia.edu/>

[cgi/viewcontent.cgi?article=3073&context=faculty_scholarship](#)>. 2017. Acesso em: 28 set. 2022.

GOFFNEY JR., Lawrence. The new patent and trademark office paradigm for design patents. **AIPLA Quarterly Journal**. Vol. 24, nº 2/3/4. National Conference on Industrial Design Protection: Washington, 1996. p.317-329.

GONÇALVES, L. M. Couto. **Função distintiva da marca**. Coleção teses. Coimbra: Livraria Almedina, 1999.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Base de dados de marcas**. Disponível em: http://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 12 nov. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Boletim mensal de Propriedade Industrial, estatísticas preliminares**. Assessoria de Assuntos Econômicos – AECON. Março 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial-marco-de-2022.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Convenção da União de Paris - 1967**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 12 Nov. 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Indicadores de Propriedade Industrial 2020, o uso do sistema de propriedade industrial no Brasil**. Jan. 2020. Disponível em: Relatórios dos Indicadores de Propriedade Industrial — Instituto Nacional da Propriedade Industrial (www.gov.br). Acesso em: 21 jan. 2023.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022** Atualiza procedimentos de exame de petições de caducidade referentes a registros de marca. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_03_22.pdf. Acesso em: 02 jan. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Resolução INPI/PR nº 232/2019**. Dispõe sobre a criação do Manual de Desenhos Industriais. Disponível em: <http://manualdedi.inpi.gov.br/projects/manual-de-desenho-industrial>. Acesso em: 01 mai. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Resolução Portaria INPI Nº 7 DE 14/01/2022**. Consolida os atos normativos editados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial que dispõem sobre a recepção e o

processamento de pedidos e petições de desenho industrial e sobre o Manual de Desenhos Industriais. 25 jan 2022. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=426670>. Acesso em: 15 fev. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI (Brasil). **Resolução INPI/PR nº 249/2019**. Terceira edição do **Manual de Marcas, que atualiza as diretrizes e procedimentos de análise de marcas**. 6ª revisão. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 31 Jan. 2023.

LIMA JÚNIOR, José Carlos de; MACHADO, Marcos; TOLEDO, Geraldo Luciano. O uso e a proteção de sinais não tradicionais no processo de identificação e diferenciação de uma marca. **Estratégica, Revista da Faculdade de Administração da Fundação Armando Alvares Penteado/FAAP**. Vol. 11 (01). Junho de 2011, São Paulo, p.37-50.

MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. **Marcas de forma, funcionalidade e concorrência, uma análise da jurisprudência norte-americana e europeia**. Coleção de estudos de Direito Intelectual. Tomo III. Coimbra: Almedina, 2018.

MAFER EQUIPAMENTOS. **Copo Americano - Nadir Figueiredo**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zah2kCnJDQs>. Acesso em: 28 de mar. 2022.

MATOSO, Danilo. **Copo americano, soviético ou Lagoinha: caminhos de um desenho**. O Partisano, tropas irregulares sem regulação nem regularidade. 13 de abril de 2021. Disponível em: <https://opartisano.org/contracultura/copo-americano-sovietico-ou-lagoinha-caminhos-de-um-desenho/>. Acesso em: 26 mar. 2022.

MOREIRA, Rogério. **A história do copo “americano”, que na verdade é brasileiro, inspirado num design soviético**. Publicado em 10 de abril de 2021. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/história-do-copo-americano-que-na-verdade-é-inspirado-rogerio-moreira/>. Acesso em: 24 mar. 2022.

MORGADO, Mônica C. R. **Marcas de alto renome: abordagem conforme a legislação brasileira**. Curitiba: Juruá, 2013.

MORO, Maitê Cecilia Fabbri. **Marcas tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade industrial**. São Paulo: Saraiva, 2009.

MÓSCA, Fernanda. **Secondary meaning: toda regra tem exceção**. 18 julho de 2018. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/en/secondary-meaning-toda-regra-tem-excecao/>. Acesso em: 20 abr. 2022.

NADIR FIGUEIREDO NO MUNDO S.A. - COPO AMERICANO. **Globo News**. ABIVIDRO. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DgsRlqS4Q_Q. Acesso em: 28 mar. 2022.

NADIR FIGUEIREDO NO MUNDO S.A. Nadir Figueiredo inaugura primeiro quiosque do Copo Americano no Rio de Janeiro. **Revista Portal Fator Brasil**. 18 dez. 2016. Disponível em: <https://www.Revistafatorbrasil.com.br/imprimir.php?not=333334>. Acesso em: 22 Dez. 2022.

NADIR FIGUEIREDO NO MUNDO S.A. **O copo oficial do brasileiro**. Disponível em: <https://nadir.com.br/o-copo-oficial-do-brasileiro/>. Acesso em: 03 jan. 2023.

OLAVO, Carlos. **Propriedade Industrial**. Coimbra: Almedina, 2005.

OLIVEIRA, Abrahão. O copo do Brasil: a história do “copo americano”. São Paulo in foco. 27 out. 2017. Disponível em: <https://www.saopauloinfoco.com.br/copo-americano/>. Acesso em: 30 Dez. 2022.

PORTO, Patrícia C. R. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual/ABPI**, nº 109, nov/dez. 2010. Disponível em: Acesso em: 11 out. 2022.

POUILLET, Eugene. **Traite des marques de fabrique et de la concurrence deloyale en tous genres**. Paris: Marchal et Billard, 1898.

PRADO, Elaine Ribeiro. Sistema de Construção de Distintividade da Marca Tridimensional. In: **Revista de propriedade intelectual - direito contemporâneo e constituição**. Aracaju: PIDCC, n. 4, out. 2013, p.38 a 61. Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/9322/2/PIDCC-n4.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2022.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SIERVI, Amanda Fonseca. **Marcas: secondary meaning e degeneração**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

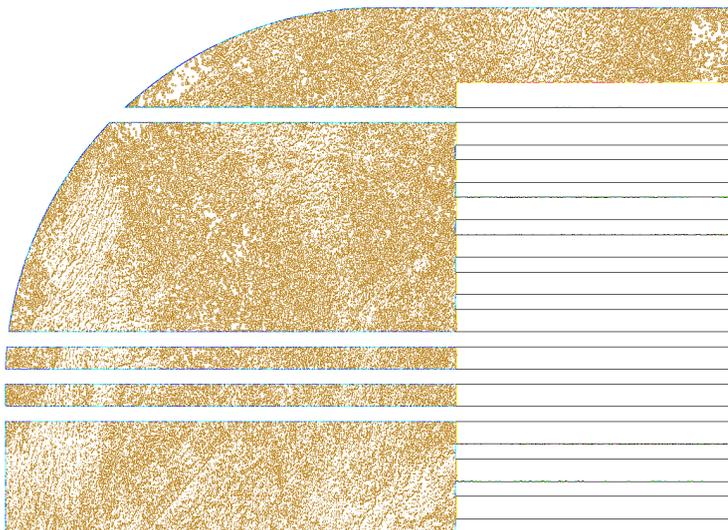
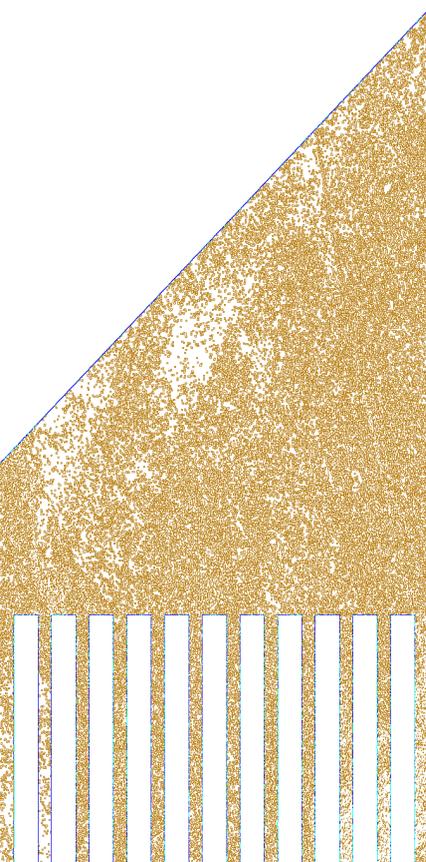
SILVEIRA, Newton. **A propriedade Intelectual e as novas leis autorais**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

SPADONI, Pedro. **A história do copo americano (que, na verdade, é soviético)**. Redação MASOQ, 23 out.2021. Disponível em: <https://www.masoq.com.br/post/historia-copo-americano-que-e-sovietico>. Acesso em: 25 mar. 2022.

TOLENTINO, Claudia Lopes. **Marca tridimensional e desenho industrial: convergências e divergências às proteções da forma no Brasil**. Rio de Janeiro: iVentura Editora, 2021.

PARTE 2

MARCAS: MÍDIAS E METAVERSO



INTERFERÊNCIA DO ESTADO NA CONCORRÊNCIA ENTRE MARCAS NA INTERNET: DECISÕES E IMPACTOS

*STATE INTERFERENCE
IN BRAND COMPETITION ON THE INTERNET:
DECISIONS AND IMPACTS*

ÉRICO PRADO KLEIN¹

RESUMO

A internet é o ambiente em que, cada vez mais, têm se desenvolvido as mais rentáveis e centrais atividades econômicas. Para a sua concorrência, o principal signo utilizado é a marca. A regulação da convivência entre marcas neste âmbito é essencial para o bom convívio entre as empresas, assim como correto atendimento dos consumidores. Analisarei a interferência do estado nestas relações, seja por meio de leis, seja pelo Poder Judiciário. A intenção é compreender (i) quais têm sido as decisões tomadas neste tema, bem como (ii) os impactos de abordagens mais liberais ou mais protecionistas, assim procurando contribuir para uma correta regulação do setor. A metodologia a ser adotada neste estudo é a hipotético-dedutiva, envolvendo o teste das leis e decisões e de hipóteses regulatórias quanto à concorrência de marcas na internet, assim verificando o quanto os consumidores e o ambiente concorrencial em geral são afetados, procurando identificar quais os caminhos regulatórios mais adequados. O estudo levanta questões contextuais quanto à Sociedade Informacional e referentes ao controle da internet. Os principais objetivos envolvem a compreensão da regulação da concorrência entre marcas na internet no Brasil, em termos de legislação e precedentes. Além disso, serão analisados impactos negativos de uma atuação legalista do estado, bem como de

¹ Advogado. Mestrando em Direito do Estado (PPGD/UFPR). Pós-graduado em Direito Processual Civil (Instituto Bacellar) e especializado em Propriedade Intelectual (WIPO). Pesquisador-sênior do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial (GEDAI/UFPR). Professor de Direito da Propriedade Intelectual (FAE).

atuações excessivamente intervencionistas, procurando identificar medidas concretas que fujam de extremos.

Palavras-chave: intervenção estatal, concorrência entre marcas, internet, regulação, decisões judiciais.

ABSTRACT:

The internet has become the primary platform for highly profitable and central economic activities. In the context of competition, brands play a crucial role as key identifiers. The regulation of brand coexistence in this domain is essential for fostering healthy relationships among companies and ensuring consumer satisfaction. This study examines the interference of the state in these relationships, whether through laws or the judiciary. The aim is to understand (i) the decisions made in this area and (ii) the impacts of more liberal or protectionist approaches, in order to contribute to effective regulation of the sector. The study employs a hypothetical-deductive methodology, involving the testing of laws, decisions, and regulatory hypotheses regarding brand competition on the internet. It examines how consumers and the competitive environment are affected, seeking to identify appropriate regulatory pathways. The research raises contextual questions concerning the Information Society and internet control. The main objectives are to comprehend the regulation of brand competition on the internet in Brazil, in terms of legislation and precedents. Additionally, it analyzes the negative impacts of a legalistic state approach and excessively interventionist actions, aiming to identify concrete measures that avoid extremes.

Keywords: State interference, brand competition, internet, regulation, judicial decisions

SUMÁRIO

1. Introdução; 2. Decisões sobre concorrência entre marcas na internet e seu contexto; 3. Problematização da abordagem legalista; 4. Problematização do intervencionismo; 5. Conclusões; Referências.

1 INTRODUÇÃO

A economia capitalista contemporânea é complexa e cada vez mais globalizada e estruturada. As conexões entre os grandes agentes econômicos são cada vez maiores, ainda que nem sempre tão claras a olho nu. São atos e consequências cada vez mais rápidos, informados e impactantes, cada vez mais centralizados na internet. É uma Sociedade Informacional com suas novas relações.

E não devemos esperar relações uniformes neste novo modelo socioeconômico, mas sim relações em constante alteração e adaptação a novas tecnologias, dominadas pelos grandes agentes econômicos: as *Big Techs*. Mesmo esses agentes se movem alucinadamente na direção que mais lhe parece lucrativa naquele momento: criptoativos, metaversos, inteligências artificiais, sempre seguidos de *layoffs*, quando a aposta se mostra errada.

É certo que são essas empresas que tomam muitas das decisões quanto ao conteúdo do presente artigo: convivência e concorrência entre marcas na internet. A intenção do estudo, no entanto, é analisar a regulação estatal desta convivência. Qual a abordagem da legislação brasileira sobre o tema? Qual a perspectiva das decisões judiciais representativas? São perspectivas liberais, moderadas ou intervencionistas? Quais os impactos delas para o arcabouço regulatório desta temática? Que abordagens poderiam ser saudáveis para um ambiente econômico favorável à boa concorrência, atendendo aos interesses dos consumidores, em qualidade, desenvolvimento, inovação e transparência?

São estas algumas perguntas que se procurará responder, iniciando-se pela análise de decisões judiciais paradigmáticas sobre marcas na internet, bem como sobre a legislação que toca o tema e o contexto em que se inserem, envolvendo a Sociedade Informacional e o alto impacto da internet nas sociedades contemporâneas.

Em seguida, será realizada problematização de uma abordagem excessivamente legalista, que deixe de considerar aspectos peculiares de cada caso, o contexto vivido e os princípios aplicáveis. Tal capítulo passará

pela análise de alguns casos trazidos do direito americano que agregam à abordagem deste artigo, na medida em que representam uma visão liberal bastante evidente.

Por outro lado, será realizado exercício semelhante quanto a abordagens intervencionistas, que acabem por regular excessivamente o mercado, em detrimento de uma concorrência mais livre, que poderia diversificar e abrir mercados. Neste intento, será analisada a noção de marcas proibidas, assim como um contexto politicamente conservador latino-americano.

Ao trazer as conclusões, a intenção é tecer breves comentários e trazer hipóteses de aprimoramento da regulação do Direito Marcário na internet com base nas experiências relatadas e nas perspectivas de intervenção do estado na atividade econômica, verificados os princípios de atuação e impactos, bem como o foco no atendimento dos direitos dos cidadãos.

2 DECISÕES E LEI SOBRE CONCORRÊNCIA ENTRE MARCAS NA INTERNET E SEU CONTEXTO

Visando a contribuir para o estudo da regulação de marcas na internet, há que se compreender tendências decisórias e mesmo o suporte que é dado pela lei para que as decisões se deem de tal forma. Neste sentido, serão comentadas algumas decisões paradigmáticas sobre marcas no Brasil, com foco e aprofundamento e assuntos relacionados à internet, especialmente a noção de patrocínio de palavras-chave em buscadores na internet (*Google Ads*).

O estudo procurará responder algumas das perguntas feitas acima, pretendendo aventar, ainda, hipóteses quanto ao contexto sobre o qual tais decisões são tomadas, bem como sobre a adequação de tais decisões ao referido contexto.

Inicia-se pelo caso das palavras-chave patrocinadas em mecanismos de busca na internet. O que ocorre é que empresas, interessadas em competir – legitimamente ou não, veremos – pela clientela de um determinado setor, passaram a patrocinar anúncios em buscadores como o *Google*, tomando por base uma marca registrada de empresa concorrente como

palavra-chave de busca. Trata-se do mecanismo conhecido como *Google Adwords*, ou *Google Ads*.

Na prática, o consumidor realizaria uma busca na internet pela marca concorrente e o anúncio da empresa anunciante apareceria como um dos primeiros na busca, com uma indicação de “patrocinado” e devidamente identificado com o nome do anunciante, e não o do concorrente. Estranho, não? Mas seria isso ilegal? Antijurídico? Desleal? Confuso para o consumidor médio? Veremos.

Talvez uma das primeiras perguntas práticas que se faça é: mas como se comprova que verdadeiramente o anunciante está utilizando tais palavras-chave? Claro, em um primeiro momento se deduz, afinal a busca foi feita e o anunciante apareceu ali, entre os primeiros, devidamente identificado como anunciante que é. Acontece que, além disso, há precedente do STJ (REsp 1.961.480/SP, 2021) garantido que a empresa responsável deva manter arquivados e fornecer os registros ao interessado, para formação de provas para demanda, desde que preenchidos os requisitos legais (BRASIL, Lei nº 12.965/2014).²

Seguimos, então, com a análise mais aprofundada do acórdão do STJ (REsp 1.937.989/SP, 2022) que tratou diretamente *Google Ads*, ou das palavras-chave relacionadas a marcas registradas em links patrocinados. O relator, Ministro Luis Felipe Salomão, inicia o acórdão indicando que realizará uma ponderação de valores. Destaca a importância da livre concorrência e da repressão à dominação de mercados e aumento arbitrário dos lucros, afirmando que a política de concorrência deve buscar um mercado eficaz. A ponderação vem quando se menciona que a concorrência e o desvio de clientela não podem se dar de forma antiética, nas palavras do relator.

² Observe-se o que diz o artigo de lei quanto ao referido direito e os requisitos para seu exercício. Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros.

Aponta-se, então, que a fundamentação toda do acórdão girará em torno de conceitos como ética, honestidade, lealdade e o que é aceitável. E, é claro, não há problemas apenas por ser assim, no entanto, há que se reconhecer que tais conceitos não se bastam, devendo estar lastreados em atos concretos e disposições legais que tornem antijurídicos determinados comportamentos.

O precedente jurídico aborda, então a ideia de que se pode buscar a clientela alheia, mas não de forma desleal. A internet teria facilitado este processo de ingresso de concorrentes em determinado mercado. Define os provedores de busca em si e explica que o serviço de publicidade paga por links patrocinados é lícito, sendo que, o que violaria a lei seria a utilização de marcas registradas por concorrentes como palavra-chave em link patrocinado, amoldando-se às condutas descritas no capítulo da Lei de Propriedade Industrial que trata da repressão da concorrência desleal (BRASIL, Lei nº 9.279/1996).³

Os elementos importantes do acórdão tocam à ideia de que a referida prática poderia causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou à atividade exercida pelos concorrentes. Poderia, ainda, causar diluição da marca e prejuízo à sua função publicitária, pela redução da visibilidade. Seria, ainda, inconcebível permitir conduta que cause confusão ou associação à marca de terceiro.

Vê-se, então, que os fundamentos circundam conceitos bastante subjetivos, como já pontuado. A reflexão que o presente artigo visa a provocar é exatamente além de tais subjetividades, em análises mais práticas e conceitualmente aprofundadas, para se compreender qual a melhor regulação das marcas na internet.

É neste sentido que se tece as seguintes perguntas. Ora, o consumidor médio que busca a marca A e encontra, dentre os resultados de sua busca,

³ Os dispositivos mencionados constam a seguir. Lei de Propriedade Industrial (Nº 9.279/96). Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...] III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; [...]

a marca B, devidamente identificada como link patrocinado, se confunde? Ele acha que a marca A é a marca B apenas por isso?

O que se quer dizer é que as relações na internet estão em constante mudança, com o surgimento de novos mecanismos. O consumidor, gradualmente, se adapta a tais mudanças e compreende seu funcionamento. Além de, é claro, ter a capacidade, muitas vezes, de discernir a marca procurada das concorrentes. Então, é possível, que haja um estranhamento, como é frequente com as novas tecnologias, tanto da referida conduta, quanto dos resultados de buscas deste gênero, mas a adaptação vem igualmente com rapidez.

Importante trazer a metáfora da prateleira de mercado, ainda que certamente incompatível com a internet. Guardadas as especificidades da situação, a metáfora traz noções interessantes. A ideia é que se o consumidor vai a um mercado, efetivamente todas as marcas estão ali, lado-a-lado. Embora ele vá procurar a marca A, verá também a marca B, C e D e poderá escolher entre elas.

No caso dos *AdWords*, **não** é como se a marca B subitamente estivesse fantasiada com a embalagem da concorrente; elas apenas estão lado-a-lado e o buscador claramente identifica a marca B como um anúncio patrocinado.

Observa-se que a decisão segue partindo de pressupostos não previamente fundamentados e de supostos direitos que não possuem amparo legal, nem nas funções das marcas. É neste sentido que defende um suposto direito à não diluição da marca. A questão da diluição da marca é defendida em diversos julgamentos, mas seria verdadeiramente um direito do titular?

A ideia de diluição vem de um prejuízo à função publicitária da marca e redução da sua visibilidade. Mas qual a extensão de tais direitos? Se forem usadas estratégias adequadas de concorrência, é certo que marcas dominantes perderão espaço no mercado, mas é importante que se reflita quais são tais limites na internet. É de se ponderar que, desde que haja clareza, qual a perda injusta a qualquer dos envolvidos? Trata-se apenas de

produtos na mesma “prateleira da *internet*”. Claramente concorrentes, que vendem o mesmo produto, mas não são a mesma empresa.

A ideia genérica de que a concorrente não pode se associar à empresa dominante é também uma possível ideia exagerada. O que não pode haver é a associação com confusão. A comparação e aproximação, na qualidade de concorrente não é vedada pelo direito brasileiro e pode ser benéfica à concorrência e, portanto, à qualidade dos produtos e ao atendimento ao consumidor, pondo em risco, com razão, a posição das empresas dominantes em determinado mercado.

Destaca-se, ainda, que a *internet* é todo um novo ambiente. O julgador deve se atentar aos vários elementos, que envolvem, dentre outros, na situação ora analisada: **(a)** quais foram as palavras patrocinadas no mecanismo de palavras-chave; **(b)** qual o anúncio patrocinado; **(c)** qual a abordagem e palavras utilizadas em tal anúncio; **(d)** para que domínio o link direciona; **(e)** chegando ao referido domínio, quais marcas aparecem; **(f)** qual a identidade visual do domínio e as palavras utilizadas ali; **(g)** grau de distintividade das marcas analisadas; **(h)** dentre outros elementos que possam indicar a tentativa ou efetiva confusão dos consumidores.

Destaca-se, já a título preliminar, que o patrocínio de palavras-chave é diferente do uso de um nome de domínio. Nenhuma das duas atitudes deve ser analisada de forma simplista, mas observe-se que no patrocínio de palavras-chave, a associação entre a marca concorrente e a dominante, é ainda mais tênue, já que a função da busca em um motor como o *Google* é encontrar vários resultados relacionados com aquelas palavras, e os concorrentes estão efetivamente relacionados com a marca dominante. Desde que as informações sejam claras, caberá ao consumidor escolher.

Há uma clara tendência do referido julgado a favorecer as empresas dominantes no mercado. Assim como ocorre com julgamentos de célebres casos, dentre os quais se dá destaque ao caso *Johnny Walker v. João Andante*, no qual, a despeito da clara ausência de confusão entre as bebidas, ou entre as marcas, a brasileira foi condenada a indenizar a americana e cessar o uso das marcas, tendo por argumentos principais o parasitismo e a diluição da marca (REsp 1.881.211/SP, 2021).

Também marcante o caso envolvendo Gradiente e Apple, no qual a americana foi favorecida, a despeito do registro prévio da brasileira, sempre com base em conceitos excessivamente abertos e aplicados de forma forçada para permitir a persistência da marca Iphone, em favor da Apple. A despeito de não se tratar de situações ocorridas na internet, tais precedentes demonstram a tendência da jurisprudência brasileira a se alinhar a favor dos dominantes, com a aplicação pouco criteriosa da lei e dos fundamentos da propriedade intelectual (REsp 1.688.243/RJ, 2018).

Retomando o contexto da internet, um bom exemplo é a aplicação do princípio *first come, first served*⁴, pelas Cortes brasileiras. Tal princípio é aplicado de forma adequada, sendo a regra para a concessão dos domínios, e sendo excepcionado na medida em que se verifique violação do interesse de um titular de marca, e má-fé da parte, dentre outros elementos, como a captação de clientela (REsp 594.404/DF, 2013).

Ao tratar brevemente da lei brasileira, se verifica que ela **é ampla, mas equilibrada** em suas intervenções na vontade dos particulares. O destaque negativo a ser abordado mais detalhadamente adiante, é o artigo 124, III, com a seguinte redação “Art. 124. Não são registráveis como marca: III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;”. Por ora, basta dizer que o excerto de lei dá abertura a interpretações excessivamente moralistas e tendentes a uma manutenção de um *status quo* indesejável (BRASIL, Lei nº 9.279/1996).

O contexto das decisões acima, é o da virtualização da vida contemporânea. As relações comerciais e as empresas, representadas por suas marcas, se colocam na internet, se adaptando e influenciando tais relações. Os cidadãos em geral também não podem evitar de se inserir em tal Sociedade Informacional, que altera os diversos prismas de sua existência. Como trazido anteriormente em artigo científico citado nos parágrafos a seguir

⁴ Tal princípio implica em conceder um determinado domínio na internet àquele postulante que primeiro solicita.

(KLEIN, 2023), é essencial compreender a influência de tal ambiente para as marcas e as relações e impactos analisados neste estudo.

A virtualização afeta todos os mais relevantes temas da contemporaneidade em sua essência: o ser, o tempo, o espaço, as relações sociais, a informação e, claro, as marcas e sua apresentação. A virtualização é a essência das mutações atualmente em curso na sociedade, não sendo, em si, nem boa, nem má, nem neutra. Tendemos a ver a virtualização como algo oposto ao real, mas, para Pierre Lévy, trata-se de uma forma aprofundada da realidade “um modo de ser fecundo e poderoso, que põe em jogo processos de criação, abre futuros, perfura poços de sentido sob a platitude da presença física imediata”. (LEVY, 2003, p. 02)

O esforço social necessário é o de compreensão da virtualização e escolha entre modalidades possíveis do fenômeno, visando a torná-lo positivo na história humana. (LEVY, 2003, p. 04) O virtual, mais que o conceito de real, desafia e se contrapõe ao conceito de atual, tornando complexo situar o ser no momento e local e gerando uma noção de não estar presente e de complexificação, como oposto de solução, relativizando as noções de “presença”, “agora” e “isto”, que são noções caras ao sujeito e a uma sociedade, gerando velocidades novas e espaços-tempo mutantes. (LEVY, 2003, p. 08/11)

O esforço para compreender o ciberespaço, a virtualização e demais fenômenos digitais que afetam os mais diversos aspectos de nossas vidas e nossas sociedades, demonstra o alto grau de complexibilidade e mutabilidade da sociedade atual frente a tais elementos, inclusive afetando a compreensão das marcas com signo identificador das empresas na internet. Instrumentos como os *Adwords*, *cookies*, dentre outros, trazem dinâmicas nunca antes analisadas e completamente novas para cidadãos, juízes e legisladores.

Hoje observa-se que a sociedade acaba sendo conduzida por poucas empresas bilionárias e detentoras de enormes bancos de dados. Tais empresas acabam por tomar as decisões e pregar a autorregulação do setor. A verdade é que as regras para marcas na internet devem ser objeto de políticas públicas igualmente complexas e dedicadas, sob pena de sermos

meros passageiros de tal fenômeno, já que a opacidade da forma de funcionamento de tais empresas nem ao menos nos permite a condição de espectadores conscientes.

As noções do ser em rede e da sociedade informacional são trazidas a este caldo cultural, com a busca do ser pela conexão com o outro, uma “conectividade em identidade partilhada”, a inclusão em determinados grupos com a exclusão de outros. Castells identifica esse fenômeno como indissociável de outros aspectos sociais desenvolvidos concomitantemente, como o fundamentalismo religioso e a busca pela espiritualidade como forma de definição da identidade do ser; e também em fenômenos como a globalização e fragmentação das sociedades, e o crescimento da xenofobia. (CASTELLS, 2005, p. 57 e ss.)

Surge um contexto paradoxal, em várias das interações sociais, de individualismo exacerbado que convive com uma necessidade premente de pertencimento. Há de fato uma transição para o paradigma da tecnologia da informação, em que se passa a desenvolver tecnologias para agir sobre a informação. Os efeitos destas novas tecnologias são altamente penetráveis, influenciando toda a nossa existência individual e coletiva e conformam o mundo à sua lógica, estruturando os dados nas mais diversas interações sociais e se adaptando constantemente aos desenvolvimentos decorrentes de sua própria complexidade. (CASTELLS, 2005, p. 107 e ss.)

Todo este processo deve ainda ser desenvolvido procurando manter certa flexibilidade que permita a continuidade da inovação decorrente exatamente dos dados ainda não estruturados, que decorrem da criatividade. Outra característica relevante é o crescimento exponencial desta rede, uma vez que com o aumento do acúmulo de dados e conexões, torna-se praticamente impossível estar fora dela, visto que determinadas oportunidades se encontram apenas neste modelo. (CASTELLS, 2005, p. 108)

As redes são altamente flexíveis, podendo alterar-se substancialmente, quanto a regras de funcionamento e organização, tendo em vista seu funcionamento a partir de códigos e dados altamente organizados. Toda a referida organização tende a convergir para um funcionamento altamente integrado das diversas tecnologias ali aplicadas, potencializando suas fun-

cionalidades e gerando todo um aglomerado de tecnologias praticamente indissociáveis. (CASTELLS, 2005, p. 108/109)

É neste contexto que se estruturam as marcas das diversas empresas: aquelas que souberem se beneficiar das regras criadas pelas *Gatekeepers*⁵ vão obter melhor proveito econômico, seja pela atuação ou pela omissão de um estado que pode tender a atuar para manter o *status quo*, como se analisará neste artigo. Essencial, neste sentido, que as regras sejam criadas e aplicadas com a compreensão do funcionamento da rede, bem como da técnica-jurídica da propriedade intelectual, que nos traz a compreensão da função da marca em concreto.

Bernard Harcourt ainda nos traz o fenômeno da “datificação”, isto é, o fenômeno, inserido nesta Sociedade Informacional a partir do qual tudo é visto como dados; o que se aplica na difusão das marcas na internet. Os dados podem explicar tudo; resolver todos os problemas. Os dados são a verdade. No entanto, em uma sociedade que ele define como “sociedade expositiva”, os dados são mais uma forma de exercer poder do que apresentar a verdade. Os dados trabalham para quem os detém, e não a favor dos cidadãos / consumidores, que estão expostos e são dominados neste modelo social. (HARCOURT, 2015, p. 21 e ss.)

O ecossistema digital, que exerce poder a partir do acúmulo e controle de dados, se faz opaco: um poder misterioso. É um poder que molda relações sociais, torna o cidadão mais complacente e “mortificado”, nos monitora e age sobre nós, devendo ser, portanto, objeto de uma nova arquitetura que verdadeiramente atenda a fins coletivos. (HARCOURT, 2015, p. 25)

A divulgação das marcas na internet ocorre neste contexto, em que a utilização de dados dos consumidores atende às empresas, dando maior visibilidade e lucros àqueles que souberem utilizar os mecanismos disponibilizados pelas *Bigtechs*, e que fazem girar uma roda em seu próprio benefício e de outras grandes empresas e marcas. E o problema está exatamente

⁵ O termo se refere às grandes empresas de tecnologia (*Big Techs*), que exercem o controle de atividades na internet, influenciando o acesso, recursos e oportunidades para os usuários. Trata-se de conceito de Clay Shirky, como trazido em SHIRKY, 2010 e SHIRKY, 2008.

na falta de controle sobre o que é feito com os dados dos cidadãos. Eles estão sob o controle das referidas empresas, servindo a seus interesses e não atendendo aos consumidores proprietários dos dados e titulares do interesse público, nem a qualquer outro interesse social difuso.

É essencial compreender que a realidade atual nos empurra a uma existência que reformata nossa subjetividade a partir da prospecção e utilização dos dados, mudando todos os aspectos de nossa vida e nos retirando a noção de autocontrole, fazendo com que cada cidadão seja apenas um objeto do mercado, sub-repticiamente monitorado e assemelhado a um cidadão encarcerado. (HARCOURT, 2015, p. 26)

Interessante destacar a inadequação das metáforas do Grande Irmão de Orwell ou do processo de Kafka, já que não é apenas o estado que vigia seus cidadãos. A vigilância e domínio são exercidos majoritariamente pelas grandes empresas do setor. As soluções, portanto, devem passar pela regulação de quem realmente domina o código formador do ciberespaço. (HARCOURT, 2015, p. 27/28)

Lawrence Lessig argumenta que o ciberespaço é formado e regido por código. Ele chega a traçar um paralelo com os códigos de leis que regulam uma sociedade, mas claro que se refere, aqui, a código-fonte, a linguagem da programação. É esta linguagem que rege o ecossistema digital e é ela que dá a tônica a este ambiente, protegendo os valores que forem tidos como importantes para o programador. (LESSIG, 2006, p.06)

Nós começamos a entender, como culturas, o quanto a internet nos afeta, inclusive moldando comportamentos. Ela foi inicialmente estruturada por hackers e pesquisadores, agora é construída pelo setor comercial, mas pode e deve agora ser influenciada pelo governo democrático, imprimindo escolhas coletivas na regulação da internet. (LESSIG, 2006, p.07 e ss.)

Isso porque os programadores das *Big Techs* terão como valores essenciais, na concorrência entre marcas, por exemplo, aqueles que trouxerem mais lucros para sua empresa, o que logicamente significa uma liberdade exacerbada para os gastos com publicidade, e uma variedade de instrumentos, trazendo as mais diversas opções – nem sempre totalmente

lícitas ou morais, deve-se dizer –, com menor cuidado quanto aos impactos disso, especialmente para as empresas menores.

A perspectiva liberal aponta para a menor intervenção do estado como uma forma de garantir a liberdade. A verdade é que tal visão, cada vez mais abandonada após a Guerra Fria, não dá conta dos problemas contemporâneos. O poder não simplesmente desaparece na ausência do estado. Ele é exercido por alguém e é essencial que seja um poder democrático em favor da comunidade, e não um poder individual e egoísta. (LESSIG, 2006, p.02 e ss.)

É certo que temos visto alguma regulação surgir sobre o tema, mas como destaca Lawrence Lessig, a regulação do ciberespaço depende muito mais da compreensão de sua arquitetura e da implementação de uma infraestrutura de suporte para a regulação. Mesmo para a construção da legislação, a compreensão da arquitetura é imprescindível. (LESSIG, 2006, p. 281 e ss.)

Em oposição a uma defesa de que a internet seria livre por natureza, Lessig aponta que a ela pode ser regulada e modificada, afinal é formada por código, que pode ser compreendido e alterado para refletir outra realidade. É importante que o cidadão da Sociedade Informacional compreenda a tecnologia ao menos o suficiente para entender sua plasticidade, cabendo aos que dominam a tecnologia nos demonstrar quando ela não possa atender alguma demanda social. (LESSIG, 2006, p.32)

A regulação da concorrência entre marcas na internet deve ser trazida exatamente neste contexto. Compreendendo que muitas dinâmicas foram alteradas e que o manejo dos dados dos usuários está, agora, no centro das interações econômicas. Muitas novas ferramentas são utilizadas e impõem desafios aos juristas. Cabe a nós compreender as possibilidades e consequências. Assim, munidos também dos relevantes conceitos fundamentais da propriedade intelectual – como a compreensão conceitual da marca – será possível refletir sobre situações atuais e traçar algumas hipóteses regulatórias.

3 PROBLEMATIZAÇÃO DA ABORDAGEM LEGALISTA

Partindo do contexto apresentado, há que se estabelecer também as bases conceituais a serem abordadas. Isto é, mostra-se essencial compreender a semiótica das marcas. A apresentação das marcas como signos em suas diversas formas de apresentação, avançando para análises concretas de tais conceitos.

O referencial teórico será Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2006), que apresentará o uso semiológico dos signos como marcas, assim como aplicações semiológicas das marcas que alteram perspectivas de mercado. Tal visão agregará do ponto de vista conceitual e prático, buscando solução de problemas jurídicos reais, como no presente artigo, que analisa a apresentação das marcas no ambiente da internet.

A aplicação da semiótica ao campo das marcas atende à necessidade de ampliação do repertório das marcas para além das meras letras. Assim, deve-se destacar campos como a Filosofia da Linguagem, bem como a Teoria do Conhecimento e a Teoria da Interpretação, como áreas importantes para a compreensão da propriedade industrial, em especial as marcas (BARBOSA, 2006, p. 35).

Neste contexto, são trazidas noções de significado, significante e referente, para tratar das compreensões sobre os elementos relacionados às palavras e o objeto que elas designam, por meio da convenção social da linguagem. É aí que está a origem de cada marca designada a um produto ou serviço (BARBOSA, 2006, p. 38).

Além dos signos e da significação, o que traz valor às marcas é a diferenciação em seu setor. Marcas como Coca e IBM têm valor não pelas palavras em si, mas pela diferenciação que criaram no mercado e vincularam às suas marcas. Algo como: Coca significa qualidade, dentre outras características vistas como positivas, valorosas ou luxuosas no mercado (BARBOSA, 2006, p. 40). Tal dinâmica ganha contornos próprios na internet, já que a presença das marcas depende de sua capacidade, não apenas financeira, mas técnica na concentração e utilização dos dados a seu favor.

Enquanto um ambiente menos regulado dá espaço para uma auto-regulação em prol do lucro das grandes empresas e *Big Techs*, a regulação estatal excessiva e pouco técnica pode gerar efeitos que caminhem igualmente no sentido da manutenção do *status quo*, ou, no mínimo, legislações e decisões visivelmente desatentas aos aspectos técnicos da rede.

Pensando na concorrência entre marcas, a noção de referência entre uma e outra é bastante importante, indicando uma maior distinção, caso a marca esteja mais “distante” geograficamente de outra, quando pensada a distintividade entre elas e a possibilidade de confusão ao consumidor (BARBOSA, 2006, p. 41).

Importante também pensar na extensão da proteção jurídica dada à marca e sua importância no atendimento dos interesses públicos e constitucionais. Neste sentido, os direitos concedidos ao titular de uma marca não podem exceder suas funções em prejuízo mesmo da liberdade de expressão e restringindo o uso dos símbolos, o que significaria, além de um excesso da função da marca, um prejuízo ao interesse público em favor de apenas um titular (BARBOSA, 2006, p. 43).

O que se pretende demonstrar é que os contornos da compreensão de uma marca devem ser precisos e equilibrados, seguindo a legislação aplicável, bem como os preceitos constitucionais. A expressão da marca e os direitos do titular, portanto, não podem ser sumariamente desrespeitados, entretanto não podem tomar contornos que sobrepujem a função da marca, causando prejuízo a toda a concorrência, à liberdade de expressão e aos consumidores em geral, o que pode ser potencializado no contexto da internet, como temos visto neste artigo.

Visões mais restritivas entenderão que marca deve ser mero símbolo daquele produto. O fato é que, no mercado capitalista, a marca adquire função persuasiva e atrela toda uma série de significados aos produtos ali designados, gerando persuasão da clientela. Além é, claro das funções primordiais “significante” daquele produto e “referencial” em relação à concorrência e a distinção da marca naquele campo (BARBOSA, 2006, p. 45).

Há uma relação de significação entre marca e produto apenas quando há distintividade, que é critério legal para o deferimento de marca em

todos os países. Marcas muito evocativas, por exemplo, não se distinguem tanto das demais, assim tornando comum que os concorrentes usem, de boa-fé, elementos da referida marca, como mero discurso de vendas que não tenha a intenção de, deslealmente, usurpar clientela, confundir ou diluir a marca. Trata-se de marcas naturalmente fracas. Marcas fracas, por sua vez, têm também vantagens, já que praticamente designam o produto, assim facilitando ao consumidor que encontre a empresa, bem como reduzindo custos de marketing e busca (BARBOSA, 2006, p. 69).

Marcas arbitrárias são como a Apple, que usa essa palavra para tratar de outro ramo: eletrônicos. Já as de fantasia, usam palavras novas, como Xerox, nestes casos as marcas terão de se consolidar no gosto dos clientes e ser progressivamente lembradas. Quando se consolidam, por outro lado, podem obter grande valor Marcário, atrelando ao seu significado muito valor comercial (BARBOSA, 2006, p. 69). Observe-se que os referidos conceitos se expressam também na internet, assim sendo elementos relevantes para a análise da concorrência neste âmbito, devendo igualmente ser levado em conta o contexto das novas dinâmicas deste ecossistema.

Para a correta regulação da concorrência entre as marcas, se deve, então, partir de noções de direito concorrencial, visando a evitar aspectos de concorrência desleal; mas também aspectos relacionados à confusão ou associação indevida entre marcas, o que prejudica o mercado; e o interesse público dos consumidores; assim como o desenvolvimento econômico; a inovação e regulação de qualidade entre os produtos (BARBOSA, 2006, p. 70).

Para analisar a colidência em potencial entre marcas, devem ser analisados diversos fatores, como significado, fonética, dentre outros. Deve-se analisar as semelhanças relevantes, em contraposição com pequenas diferenças. Igualmente se verifica como essas diferenças seriam vistas pelo público específico das marcas (BARBOSA, 2006, p. 76).

O autor traz também a teoria da distância, destacando a importância da compreensão do mercado significativo, bem como das demais marcas que convivem pacificamente naquele mercado, a despeito de eventuais similaridades, sem causar confusão na clientela (BARBOSA, 2006, p. 77).

Por fim, o autor destaca a importância de se diferenciar a mera colidência entre marcas de uma concorrência desleal, em que fiquem configurados os parâmetros legais neste sentido. O ponto é compreender que nem sempre há deslealdade, má-fé e conduta antijurídica neste quesito (BARBOSA, 2006, p. 82).

Isto é, a análise semiológica das marcas traz complexidade para o presente artigo, tornando claro que nem o contexto (a internet), nem o conceito principal do artigo (as marcas), são de simples análise e regulação. Pelo contrário, são diversos os aspectos a serem analisados, inclusive com certa subjetividade na análise de aspectos marcários e incertezas, quando se observa um contexto caótico como o da internet. Ainda assim, cabe a nós a reflexão e a construção das bases teóricas para tal tema.

“Um menino de uns 7 anos de idade, de camiseta verde, anda em uma rua deserta. Vê uma máquina de refrigerantes e se aproxima. Insere uma moeda e clica no botão da Coca-Cola, a máquina entrega o refrigerante a ele. O menino repete o procedimento: agora tem duas latas de Coca-Cola. Sem hesitar por nem um momento, como se fosse seu costume, o menino sobe com um pé em cada uma das latas e clica no botão da Pepsi, que era o mais alto naquela máquina. Pega a Pepsi e vai embora, deixando as Coca-colas no chão. Na tela sobe uma logomarca da Pepsi e o anúncio se encerra”. (AD Pepsi: Vending Machine, 2017)

Esta é uma propaganda altamente discutida produzida pela Pepsi e que ajuda a trazer algumas reflexões sobre temas como a competição entre as marcas, ética e moral, atendimento dos interesses dos consumidores, evitar confusão entre empresas, desenvolver o mercado, identificando produtos de qualidade e informar os consumidores (BARRET, 2006, p. 375). Na internet também vemos estes vários prismas das marcas, além de outras perspectivas mais técnicas e de usos diversos destas marcas.

Traremos alguns exemplos contextualizados no direito americano para nossa discussão, assim oportunizando a análise crítica de uma perspectiva mais liberal das marcas na internet, o que nos dará condições de

compreender e explicar as consequências práticas de decisões e legislações que tragam tal perspectiva.

Inaugurando tal perspectiva, há que se lembrar que a proteção da marca não é como a da patente: não é um direito exclusivo, tem a função de identificar a empresa em um âmbito “comercial”. Até por isso há várias marcas, também no Brasil, que não são registráveis, como as marcas descritivas, que utilizam palavras que, em última análise seriam básicas para a descrição dos produtos naquele setor, não podendo ser exclusividade de uma empresa (BARRET, 2006, p. 377).

O contexto histórico desta perspectiva nos Estados Unidos remonta o Lanham Act de 1946, segundo o qual deveria haver fixação da marca na embalagem do produto. Desta forma, na perspectiva bastante legalista que sempre marcará essa abordagem, os magistrados interpretavam a lei de forma bastante literal, amoldando à lei apenas casos em que houvesse afixação de marca em embalagem (BARRET, 2006, p. 378).

Sempre com a perspectiva da marca como forma de distinguir um produto dos outros, agregando informação aos consumidores, a lei sofreu emendas que alargaram o escopo da marca, bem como a leitura sobre a possível confusão aos consumidores, passando a entender que a marca, desde que em uso comercial, poderia também estar conectada com bens e serviços e seria vedado seu uso se causasse confusão quanto à origem, patrocínio ou aprovação de bens e serviços (BARRET, 2006, p. 379/380).

Interessante trazer o caso dos emblemas da Boston Professional Hockey, em que se discutia se os emblemas estavam afixados em algo, como demandava o critério legal à época. A decisão, escapando do legalismo de costume, entendeu que o próprio emblema era o suporte no qual a marca estava afixada. Tal caso acabou movimentando mudanças legais, pois se compreendeu que a marca não necessariamente necessitaria estar afixada em um suporte, para que atendesse ao critério do que socialmente se via como marca (BARRET, 2006, p. 388).

Um caso que exemplifica situação limítrofe da aplicação da lei americana é o dos números de telefone. Viu-se que algumas empresas utilizavam números de telefone que poderiam confundir os consumidores, como no

caso do 0800 do Holiday Inn, cujo número complementar foi usado por uma empresa que fazia reservas em hotéis, inclusive o Holiday Inn. Embora tenha ficado clara a intenção de obter ligações que originalmente iriam para a empresa hoteleira, ao fim não se entendeu que a empresa de reservas tinha violado o Lanham Act. Como em geral, o legalismo prevaleceu (BARRET, 2006, p. 389/392).

Mais que isso, a autora traz um conceito pouco utilizado no direito brasileiro, que é o de *free riding*. Como o nome indica, seria uma espécie de “carona” que uma empresa pega na outra. O que vale pontuar é que não se mostra propriamente um intuito parasitário (BARRET, 2006, p. 393).

O parasita é aquele que prejudica o outro para obter benefícios. Há uma defesa no sentido de que o *free riding* pode ser até pro-competitivo e não necessariamente em prejuízo do competidor, como em casos de publicidade comparativa realizada adequadamente (BARRET, 2006, p. 394), que pode demonstrar vantagens reais de um novo produto no mercado, quando comparado com os pré-existentes. Assim, embora haja críticos de tal comportamento, há que se considerar suas peculiaridades em relação ao simples parasitismo.

A “carona” (*free riding*) como acima descrita, também pode ser vista como uma forma normal de competição, que não pode ser vista desde logo com desleal, especialmente em um ambiente em constante mudança como a internet. Formas de associação, comparação ou diferenciação a outras marcas dominantes são estratégias comuns e válidas de concorrência, e os instrumentos mudam frequentemente na internet, não devendo ser barradas de pronto, mas sim passar por uma efetiva verificação perante os critérios legais marcários e de condutas desleais (O’ROURKE, 1998, p. 302 e ss.).

A verificação de condutas desleais pode ser, portanto, bastante relevante para fins da compreensão dos limites da “carona”, não devendo, no entanto, ser objeto de abusos. É essencial que verifique o encaixe das condutas ao previsto em lei, bem como que se procure identificar como os usuários se adaptaram às novas situações, bem como a forma de reação das empresas e sua acomodação a tais mecanismos. O certo é que a internet costuma se adaptar a novas formas de funcionamento que, desde que não

sejam desleais por si só, podem passar a compor o ambiente concorrencial de determinados setores do mercado (O'ROURKE, 1998, p. 309 e ss.).

Interessante também trazer o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária do CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), que trata da publicidade comparativa, deixando clara sua viabilidade, desde que atenda a diversos parâmetros, sempre em prol da melhor informação ao consumidor, vedando a concorrência desleal, a confusão e o falseamento de informações. (CONAR, 2022)

Retornando ao contexto americano, observa alterações legais mais recentes, protegendo marcas famosas da diluição que ocorre quando outras semelhantes se posicionam no mercado. As marcas, com as novas alterações legais se veem em “discurso comercial”, que se proponha uma transação comercial (BARRET, 2006, p. 395).

Interessante observar o paralelo da teoria da distância, que se consolidou no Brasil, e em que se aceita o registro de marcas semelhantes, desde que o termo já esteja diluído no setor, isto é, haja outras marcas que também usem termo semelhante ou igual, combinado com outras palavras. Em suma, entende-se não se dever exigir de uma nova marca uma distância desproporcional ao grupo de marcas semelhantes já difundidas (REsp 1.773.244/RJ, 2019).

Antes de avançar ao tempo em que marca aparece na internet, no contexto americano, é importante destacar que se vê um contexto de alta competitividade com poucos limites na moralidade e em conceitos caros para uma sociedade justa e solidária. Se, por um lado, esta alta competitividade pode trazer um desenvolvimento do mercado, a que custo ocorre este desenvolvimento?

É essencial compreendermos em que tipo de sociedade se quer viver e se a clara atuação de má-fé de determinadas pessoas e empresas deve ser ignorada em prol de conceitos de legalismo e de pretensa segurança jurídica. Ora, deve-se recordar que a noção de segurança jurídica se baseia em expectativas e se o cidadão compreende que sua má-fé não será aceita pelos tribunais, as expectativas – e segurança jurídica, portanto – estão atendidas.

Tratando do contexto da internet, sabe-se que este meio certamente alterou os conceitos legais e jurisprudenciais do uso da marca. São muitos os exemplos de que se tratará, procurando contextualizar aparições da marca e mecanismos utilizados para se valer delas no ciberespaço.

Um exemplo clássico é o do *cybersquatting*, prática que envolve a compra, por um terceiro aleatório, do domínio de uma marca, normalmente famosa, para posterior revenda. Em interpretação bastante legalista, os tribunais americanos inicialmente interpretaram que o mero uso dos sites, desde que sem a apresentação da marca efetivamente nas páginas do domínio, para “identificar bens ou produtos”, como prevê a lei, não seria violação de marca (BARRET, p. 396/397).

Foi necessária alteração legislativa para acomodar especificamente a ideia de *cybersquatting* como algo ilegal. Houve, no entanto, neste meio tempo, tribunais que condenaram os praticantes destes atos levando em consideração sua intenção predatória, isto é, a intenção de comprar apenas para revender, assim prejudicando o titular da marca. Para BARRET tais condenações estariam incorretas, por se distanciarem da lei aplicável (BARRET, p. 400/402).

Restam algumas reflexões, neste sentido, quanto a princípios básicos do direito, como a boa-fé e a lealdade. E, no caso específico do direito brasileiro, observa-se que o mero uso não autorizado de marca de terceiro é prática ilícita, de forma que a prática, no Brasil realmente não teria espaço, como já julgado pelo STJ (AREsp 1.049.588/SP, 2017).

Outra prática controversa seria o *cybergripping*, que é a crítica a outras marcas ou grupos por meio da criação de sites com nomes semelhantes aos criticados e a possível realização de sátiras, dentre outras formas de críticas. Determinada situação envolveu a ONG *People for the Ethical Treatment of Animals*, atual detentora do domínio “peta.org” e a “*People Eating Tasty Animals*,” que procurava satirizar a primeira. Sem avançar muito na análise do caso, é importante destacar a defesa da autora quanto à liberdade de expressão e a não exclusividade no uso da palavra (BARRET, p. 411/415).

A autora defende a ideia de crítica e de informação aos consumidores, além de se tratar de conteúdo claramente crítico, e não confuso para os consumidores, além de pró-competitivo. (BARRET, p. 400/402) Em uma

nota pessoal, há que se diferenciar a análise do *cybergripping* especificamente, da análise do conteúdo apresentado nos referidos domínios, que igualmente deve respeitar a legislação aplicável, não podendo ser conteúdo falso, difamatório, ou que cause confusão aos consumidores.

A visão liberal da autora indica que a Internet beneficia os consumidores facilitando fluxo de informações, reduzindo custos de buscas e aumentando a competição, desde que não haja proteção excessiva das marcas, isto é, uma visão que estenda excessivamente a gama de direitos relacionados à marca (BARRET, p. 455).

Segundo tal visão, os requisitos legais do uso de marca na legislação americana seriam suficientes para proteção do consumidor no contexto digital, isto é, em tradução livre, a vedação do “uso da marca do requerente como uma marca de produto ou serviço, para identificar a fonte, patrocínio ou afiliação de bens ou serviços, que não sejam os do requerente”. Neste sentido, aumentar os direitos dos titulares de marcas seria empecilho à competitividade e ao desenvolvimento, sem ganho em contrapartida. (BARRET, p. 456/457)

Por fim, importante salientar que o comércio digital ganha cada vez mais espaço no comportamento do público brasileiro. A renomada pesquisa TIC Domicílios 2022 indica que 67% dos usuários de internet realizaram pesquisas de preços produtos ou serviços nos últimos 12 meses. O percentual de compradores também é alto: 45% dos usuários (CGI.br/NIC.br, 2023). Outras pesquisas indicam, além da importância da internet, que a busca pelos domínios perdeu importância, já que as pesquisas são feitas majoritariamente em motores de busca como o *Google*. (BAZON, 2021)

Além disso, dados indicam que, de 80% (CGI.br/NIC.br, 2023) a 90% (BRASIL, 2022) dos domicílios brasileiros já têm acesso à internet, tornando clara a relevância deste ambiente. Um ambiente em que os produtos não estão em prateleiras, e no qual não basta apenas comparar embalagens e slogans.

Trata-se de um ambiente novo e dinâmico, em constante alteração. Cabe a nós procurar compreender as novas ferramentas e seus impactos, buscando que sejam adequadamente regulados, visando ao desenvolvimento, competitividade e atendimento dos interesses dos consumidores.

4 PROBLEMATIZAÇÃO DA ABORDAGEM INTERVENCIONISTA

Mantendo a perspectiva de consideração das várias facetas das marcas, especialmente quando apresentadas na internet, trarei considerações sobre as marcas proibidas, visando a analisar problemas quanto às restrições excessivas que podem ser impostas ao particular pelo estado quando analisa marcas proibidas. Tal análise trará contribuições para a compreensão da apresentação das marcas na internet e será utilizada em paralelo a casos concretos no âmbito da rede.

A temática das marcas proibidas tem interesse destacado, na medida em que trata da cultura dos países. Em um sistema de marcas cada vez mais internacionalizado, é uma temática que se nacionaliza bastante, na medida em que os países, e seus respectivos órgãos que tratam dos ativos intelectuais, imprimem uma marca bastante local em suas decisões. Em uma análise dos países latino americanos, vê-se que estes possuem uma visão bastante particular, sendo influenciados por sua cultura fortemente moldada por aspectos religiosos de matriz cristã, especialmente católica (TAVARES, 2017).

É interessante pensar que o impacto na análise das marcas, é claro, é apenas um dos aspectos afetados por essa cultura predominantemente conservadora. Ademais, o aspecto religioso certamente oferece parte, mas não toda a explicação acerca das decisões que, antecipa-se, são realmente predominantemente conservadoras nos países latino-americanos, entendendo que várias marcas seriam contrárias à moral e aos bons costumes (TAVARES, 2017).

Reflete-se que as consequências são apenas danosas ao ambiente comercial, pois dificulta-se que a marca possa exercer sua função de signo perante os consumidores, assim prejudicando o ambiente concorrencial e dificultando o desenvolvimento profissional de setores em que recaem tabus sociais, como a “indústria do sexo”, alguns setores de entretenimento, dentre outros (TAVARES, 2017).

A aplicação do conceito de marcas proibidas efetivamente gera impactos nos países latino-americanos. Isto porque os critérios de moral e

costumes tendem a ser mais rígidos, assim gerando mais indeferimentos que não se amparam em outros critérios técnicos e legais (TAVARES, 2017), ou sequer em aspectos concretos da semiótica, como trazido neste estudo.

É certo que, os escritórios locais analisados têm indeferido diversas marcas por critérios excessivamente moralistas e que tendem a prejudicar as empresas e todo o ambiente de negócios, refletindo, em especial, para os consumidores. Assim, marcas relacionadas à sexualidade ou humor, deveriam ser mais deferidas, visando a consolidar estes mercados e evitar restrições indevidas da liberdade de expressão (TAVARES, 2017).

Observa-se que os referidos mercados seguem se desenvolvendo e utilizando suas marcas, ainda que indeferidas, o que prejudicial para as empresas, que acabam por atuar em mercados sem segurança sobre suas marcas, o que pode implicar em concreto prejuízo às empresas e aos consumidores ao longo do tempo, com violações e até a apropriação das marcas e confusão no mercado (TAVARES, 2017).

Vê-se a necessidade de se manter a liberdade de expressão, da forma mais ampla possível. O conceito / instituto das marcas proibidas serve efetivamente para desencorajar certas atividades e o papel do estado, como administrador deste conceito e desta restrição à atividade do particular, deve evitar ao máximo cercear atividades com base em critérios subjetivos, antiquados e / ou moralistas (TAVARES, 2017). Ora, se a atividade é permitida por lei, deveria o estado restringir as marcas obviamente vinculadas a tais atividades econômicas?

Importante pontuar exatamente a necessidade de se evitar o discurso de ódio, que efetivamente gera efeitos práticos negativos como a possibilidade de incitação de violência étnica, religiosa ou desordem (TAVARES, 2017), o que em muito se distancia de casos em que o mero tabu e perspectivas retrógradas podem frear mercados.

O desenvolvimento da concorrência e das marcas na internet passa igualmente por dilemas deste gênero. Como observaremos, critérios inadequados aos tempos atuais acabam por gerar decisões excessivamente interferentes, assim prejudicando todo o mercado, no contexto descrito neste artigo.

Em algumas reflexões conclusivas, é de se destacar que deve haver uma tendência de uniformização de decisões acerca de marcas proibidas. Seja porque isso é efetivamente desejável para que se dê estabilidade e segurança ao mercado, seja porque há uma tendência da globalização e das relações cada vez mais centradas na internet.

Ainda pode se pontuar que, de fato, as marcas proibidas deveriam ser um conceito cada vez mais direcionado a proteger aspectos de interesse público como a proibição do discurso de ódio. Visões excessivamente conservadoras, por outro lado, que se baseiem exclusivamente em tabus e visões dos examinadores, devem ser evitadas, pois apenas prejudicam o desenvolvimento econômico e social dos países.

5 CONCLUSÕES

Há uma dinâmica angustiante em curso na Sociedade da Informação. Nunca antes estivemos tão sujeitos a mudanças tão drásticas e constantes. Nunca antes fomos tão observados, e soubemos tão pouco sobre aqueles que nos observam. Os estados contemporâneos foram concebidos para regular as vidas dos cidadãos, entretanto agora convivemos com regras postas por grandes corporações.

O contexto posto neste artigo procura estruturar a presença das marcas na internet como mais um mecanismo de concentração de poder das grandes empresas e *Big Techs*, que deve ser observado. A regulação das marcas na internet deve ser pró-competitiva e pronta para as mudanças, deve ter em vista também funções sociais, o avanço dos conceitos de moral e costumes, bem como o desenvolvimento econômico, em seus termos constitucionais.

O estudo demonstrou, de forma objetiva, que algumas intervenções do Poder Judiciário brasileiro tenderam a favorecer grandes empresas em detrimento de menores, ainda que sem respaldo da legislação, que, em geral, se mostra razoavelmente fechada a casos claros de violação de marca.

A abordagem legalista, por sua vez, pode se mostrar incompleta, deixando de considerar aspectos fundamentais e principiológicos do direito,

assim prejudicando funções sociais da propriedade intelectual, assim como a segurança jurídica no ambiente econômico.

O intervencionismo, além de tender a uma manutenção de um *status quo* de dominância de grandes corporações, pode se mostrar conservador, assim prejudicando avanços até mesmo em determinados setores de mercado.

O aparente equilíbrio na abordagem, envolve a compreensão das regras e dos princípios envolvidos. Como apontado, os princípios mais diretamente aplicados à propriedade intelectual possuem um conteúdo determinável, não podendo ser aplicado para justificar preconceitos dos julgadores ou legisladores. Intenções conservadoras igualmente não devem ser abrigadas por leis ou decisões judiciais, sob pena de se prejudicar a competitividade, abertura e desenvolvimento de mercados, bem como o desenvolvimento social e o melhor interesse dos consumidores.

É certo que não haja receita pronta para a regulação das marcas na internet. A complexidade e a constante mudança são elementos inafastáveis nesta equação. A compreensão deste contexto, bem como a atenção aos objetivos constitucionais e direitos fundamentais são centrais para a construção de uma política de estado que esteja atenta à função das marcas, especialmente no contexto da internet, para a construção de um ambiente favorável à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e desenvolvida em benefício dos cidadãos.

REFERÊNCIAS

AD PEPSI: Vending Machine. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=GyY15Jkkg2A>. Acesso em: 28 fev. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **O Fator Semiológico Na Construção Do Signo Marcário**. Rio de Janeiro, 2006, Tese de Doutorado - UERJ. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/3509/#:~:text=Tese%20do%20prof.,t%C3%ADtulo%20de%20Doutor%20em%20Direito.&text=A%20marca%20%C3%A9%20u m%20signo>.

BARRETT, Margareth. Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”. **Law Review**, University of California, Davis, 2006, Vol. 39:371. Disponível em:

https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/39/2/articles/DavisVol39No2_Barrett.PDF.

BAZON, Felipe. **State Of Search Brasil 2:** Como a busca influencia o dia a dia do brasileiro. 23 nov. 2021. Disponível em: <https://br.hedgehogdigital.co.uk/blog/state-of-search-brasil-2/>. Acesso em: 30 mar. 2023.

BRASIL. Casa Civil. **90% dos lares brasileiros já tem acesso à internet no Brasil, aponta pesquisa.** 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/asuntos/noticias/2022/setembro/90-dos-lares-brasileiros-ja-tem-acesso-a-internet-no-brasil-aponta-pesquisa>. Acesso em: 30 mar. 2023.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.** Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 abr. 2014. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial n. 1.049.588/SP. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 04 set. 2017. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.688.243/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 20 set. 2018. **Diário de Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 23 out. 2018. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.773.244/RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 2 abr. 2019. **Diário de Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 5 abr. 2019. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.881.211/SP. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira Turma. Julgado em 14 set. 2021. **Diário de Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 17 set. 2021. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.937.989/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 23 ago. 2022. **Diário de Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 7 nov. 2022. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.961.480/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 7 dez. 2021. **Diário de Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 13 dez. 2021. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.961.480/SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 7 dez. 2021. **Diário de Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 13 dez. 2021. Acesso em: 23 mar. 2023.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 594.404/DF. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 5 set. 2013. **Diário de Justiça eletrônico**, Brasília, DF, 11 set. 2013. Acesso em: 23 mar. 2023.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

CGI.br/NIC.br. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2022. Publicado em 16 mai. 2023. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/indicadores/>. Acesso em: 18 mai. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PUBLICITÁRIA (CONAR). **Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária**. São Paulo: CONAR, 2022.

HARCOURT, Bernard E. The expository society. In: _____. **Exposed: Desire and Disobedience in the Digital Age**. Cambridge: Harvard University Press, 2015.

KLEIN, Érico Prado. Saúde Digital: Ética e desenvolvimento na regulação de dados clínicos. In: KRETSCHMANN, Angela; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). **Saúde e Propriedade Intelectual**. Curitiba: Ioda, 2023. p. 162/190.

LESSIG, Lawrence. **Code: version 2.0**. Nova Iorque: Basic Books, 2006.

LÉVY, Pierre. **O que é o virtual?** São Paulo: Editora 34, 2003.

O'ROURKE, Maureen A. Defining the Limits of Free-Riding in Cyberspace: Trademark Liability for Metatagging. In: **33 Gonzaga Law Review**, p. 277, 1998. Disponível em: https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/1551. Acesso em: 30 mar. 2023.

SHIRKY, Clay. *Cognitive surplus: creativity and generosity in a connected age*. New York: Penguin Press, 2010.

SHIRKY, Clay. *Here comes everybody: the power of organizing without organizations*. New York: Penguin Press, 2008.

TAVARES, Pedro Silveira; ZIEMER, Alysa Arcos; RANDAZZA, Marc John. Morality and trademarks: the south american approach. **Suffolk Transnational Law Review** (Vol. XL, Summer 2017, Number 2). Disponível em: <https://ipiurisdictio.org/morality-and-trademarks-the-south-american-approach/>

POSSÍVEIS FORMAS DE VIOLAÇÃO MARCÁRIA NO METAVERSO

POTENTIAL FORMS OF TRADEMARK INFRINGEMENT IN THE METAVERSE

MARINA RIBAS ZACARKIN¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo explorar o metaverso e as possibilidades de violação marcária dentro deste ambiente, para tanto, será realizada uma abordagem sobre a efetiva possibilidade de sua concretização considerando a realidade atual. Ainda, para que seja possível efetivar uma abordagem mais específica do tema, será realizada uma abordagem dos efeitos na tecnologia, causados pela pandemia do Covid-19 e com isso, verificar se este triste cenário pode demonstrar uma possível redução do tempo esperado para a concretização deste universo. Diante disso, serão analisados dois principais cenários possíveis de funcionamento do metaverso, o primeiro, com relação a existência de uma identificação territorial como conhecemos nos dias atuais, a segunda, se refere a um metaverso que inexistente esta identificação territorial. Nessa abordagem, será explorado se a legislação atualmente vigente seria capaz de sanar eventuais violações marcárias ocorridas nesse ambiente, ou se seria necessário realizar a elaboração de novas legislações para majorar a proteção marcária neste ambiente.

Palavras-chave: Metaverso. Violação marcária. Marcas brasileiras.

¹ Graduação em Direito, na FAE Centro Universitário (2013). Pós-graduação *Lato Sensu* em Negócios, Administração e Direito, na FESP (2021). Pós-graduação *Lato Sensu* em Propriedade Intelectual, no Verbo Jurídico (2022). Estagiária na Procuradoria Geral do Estado (PGE) 2014-2016.

ABSTRACT

This article aims to explore the metaverse and the potential trademark violation within this environment. To this end, it will address its effective potential, considering current reality. Furthermore, in order to allow for a more specific approach to the subject, an approach to the effects on technology caused by the Covid-19 pandemic will be carried out and, thus, to determine whether this sad scenario can indicate a potential decrease in the expected time for the materialization of this universe. Therefore, two main possible scenarios of the metaverse's operation will be analyzed, the first one, regarding the existence of a territorial identification as we know it today, and the second one, regarding a metaverse in which this territorial identification does not exist. In this approach, it will be explored whether the law in force would be able to remedy potential trademark infringements in this environment, or whether it would be necessary to develop new laws to increase trademark protection in this environment.

Keywords: Metaverse. Trademark infringement. Brazilian trademarks.

SUMÁRIO

1. A possibilidade de concretização do metaverso; 2. A pandemia do covid-19 e o metaverso; 3. Como será tratado eventual conflito marcário?; 4. A existência de territorialidade no metaverso; 5. O surgimento de novas classificações; 6. O Brasil possui estrutura para viabilizar a proteção marcária no metaverso?; Conclusão; Referências.

1 A POSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO METAVERSO

Quando o assunto é metaverso, inúmeras são as incertezas acerca da concretização de todas as especulações. Seria possível acreditar que o metaverso de fato irá se concretizar em nossas vidas ao ponto de transformar radicalmente a forma com que trabalhamos e desfrutamos de nosso lazer?

E quando o assunto é violação marcária no metaverso, seria possível compreender que a legislação vigente é capaz de abarcar a integralidade da proteção necessária nesse ambiente virtual? Ou vamos nos deparar com

a necessidade de criação de novas legislações específicas para este ambiente?

Ou ainda, seria possível cogitar na ideia de que este ambiente será regido por regras próprias que se sobrepõem à legislação? Quais seriam as possíveis formas de violação marcária, dentro de todos esses cenários?

Fato é que, inúmeras são as dúvidas que surgem a partir do assunto “metaverso” e as suas implicações jurídicas, principalmente quando o assunto é proteção de marca.

Acontece que, antes mesmo de explorar sobre as possíveis implicações jurídicas, é importante questionar brevemente se de fato, haverá o metaverso.

Isso pois, de acordo com o maior site especializado em mercados, investimentos e negócios do Brasil (InfoMoney)² o termo “metaverso” surgiu pela primeira vez no livro de ficção científica “*Snow Crash*” em 1992, pelo escritor Neal Stephenson, vejamos a sinopse:

Em um futuro distópico, os Estados Unidos como o conhecemos não existe mais. Após o colapso do governo, o país se dividiu em cidades-estado controladas por corporações privadas, mafiosos e mercenários de todo tipo. Para escapar desse mundo de caos, as pessoas passam a maior parte do tempo no Metaverso, uma realidade virtual onde vivem como avatares.

Hiro Protagonist é hacker e trabalha para uma organização mafiosa como entregador de pizza, mas, no Metaverso, é um príncipe samurai. Quando surge um novo e misterioso vírus chamado Snow Crash, que ameaça tanto o mundo físico quanto o cibernético, Hiro parte em uma jornada virtual para encontrá-lo e destruí-lo.



Ilustração do Livro

² METAVERSO: tudo sobre o mundo virtual que está chamando a atenção dos investidores. **InfoMoney**, 8 nov. 2022. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/metaverso/>. Acesso em: 2 abr. 2023.

Publicado pela primeira vez no Brasil em 2008, *Snow Crash* foi eleito pela revista *Time* um dos cem melhores romances de língua inglesa. Retrato assustador de uma sociedade pós-moderna decadente, este livro irônico e ousado combina, a um só tempo, cenários improváveis e totalmente verossímeis.³

Entretanto, não é por esse motivo que o tema metaverso não deve ser tratado como uma novidade.

Em 28 de outubro de 2021 o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, anunciou a mudança do nome “Facebook” para “Meta”, por compreender que a marca até então utilizada não representaria o estado atual da empresa, focando claramente no ambiente do metaverso.

Em uma carta traduzida e divulgada pelo veículo de comunicação CNN Brasil, o CEO explica com detalhes o seu projeto do metaverso, destaque aqui um trecho:

Nas últimas décadas, a tecnologia deu às pessoas o poder de nos conectar e nos expressar mais naturalmente. Quando comecei o Facebook, nós escrevíamos principalmente textos em websites. Então vieram os celulares com câmera e a internet se tornou mais visual e móvel. Conforme as conexões se tornaram mais rápidas, o vídeo se tornou uma forma mais rica de compartilhar experiências. Nós fomos do computador para a internet e dali para o celular; fomos de textos para fotos e então para vídeos. Mas esse não é o fim da linha. A próxima plataforma será ainda mais imersiva – uma internet incorporada na qual você está na experiência, não apenas olhando para ela. Nós chamamos isso de metaverso e fará parte de



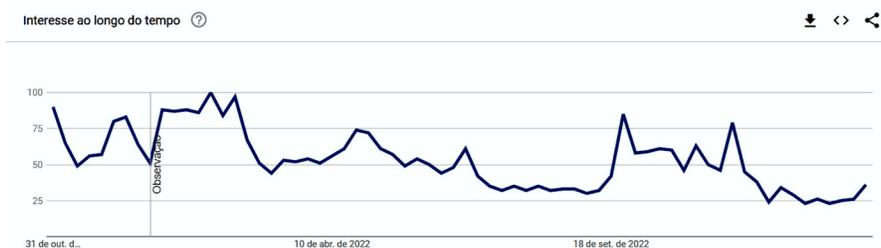
³ STEPHENSON, Neal. **Snow cash**. Tradução de Fábio Fernandes. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2015.

todos os produtos que construímos. A qualidade definidora do metaverso será um sentimento de presença – como se você estivesse com outra pessoa em outro lugar. Sentir-se realmente presente com outra pessoa é o sonho máximo da tecnologia social. E é isso o que estamos focados em construir.⁴

Além da carta divulgada, durante a apresentação anual do Facebook Connect 2021 houve a divulgação de um filme para expor de uma forma mais expansiva a idealização do metaverso, nessa oportunidade, o CEO informou que não desconsidera a possibilidade de demorar uma década para a concretização do metaverso, possuindo como principal foco e desafio a forma de disponibilização de uma forma verdadeiramente acessível a todos os públicos.

Após o tema “metaverso” voltar a ser mencionado pelo CEO, este retornou aos assuntos considerados populares pelo “Google Trends”, como é possível verificar no gráfico abaixo:

GRÁFICO 1: INTERESSE DE PESQUISA GLOBAL PELA PALAVRA-CHAVE “METAVERSO” DE 28/10/2021 A 20/02/2023



Fonte: Google Trends (2023)⁵.

⁴ BERNARDO, Kaluan. Facebook muda nome para Meta. **CNN Brasil**, 28 out. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/facebook-muda-nome-para-meta/>. Acesso em: 3 abr. 2023.

⁵ METAVERSO. Pesquisa de popularidade - termo “metaverso” de 28/10/2021 a 20/02/2023. **Google Trends**, 2023.

Como é possível analisar brevemente no gráfico acima, o assunto atingiu o ápice de sua popularidade em 2022 e vem sofrendo grandes quedas no ano de 2023, podendo retornar ao topo da popularidade ou até mesmo manter-se em baixa.

Sobre o tema, Roberto Medina sabiamente analisa:

No momento, falar sobre isso é como falar sobre a primeira missão tripulada a Marte: há uma boa chance de que isso aconteça, mas ainda teremos que esperar alguns anos por isso. No entanto, é uma boa ideia começar a pensar nisso, pois pode ser que esta reinvenção do Facebook nos obrigue a repensar, muito seriamente, nossa relação com as redes, com as pessoas e com nosso entorno.⁶

Fato é que, na dúvida, investidores e cientistas trabalham intensamente no desenvolvimento de tecnologias para serem utilizados no metaverso, cita-se como exemplo, a luva háptica desenvolvida recentemente por pesquisadores da Universidade Nacional de Singapura (NUS), que tem como finalidade aprimorar as sensações de toque dos usuários em ambiente de realidade virtual, ou seja, os usuários poderão sentir alguns estímulos provocados por meio do ambiente virtual em seu corpo físico.⁷

Dessa forma, o que podemos ver é que, o avanço desenfreado da tecnologia tem demonstrado a maior possibilidade de concretização de um mundo muito diferente do que vivemos hoje, pois, com o metaverso, as telas que tanto utilizamos, tais como, *tablets*, celulares e computadores, tendem a ser substituídos pelos óculos de realidade virtual que nos levarão ao mundo ainda mais virtualizado.

Isso significa que, ao adentrar no metaverso, nós estaremos imersos em um ambiente absolutamente idêntico ao mundo real, com casas para comprar/alugar, shoppings, escritórios, quadras de esportes, academias e etc.

⁶ MEDINA, Roberto. **Guia definitivo do metaverso**: o universo virtual de Mark Zuckerberg que está revolucionando o mundo. 2022. p. 30.

⁷ MINARI, Gustavo. Cientistas criam luva que consegue “sentir” o metaverso. **Canaltech**, 19 jan. 2023. Disponível em: <https://canaltech.com.br/inovacao/cientistas-criam-luva-que-consegue-sentir-o-metaverso-236566/>. Acesso em: 2 abr. 2023.

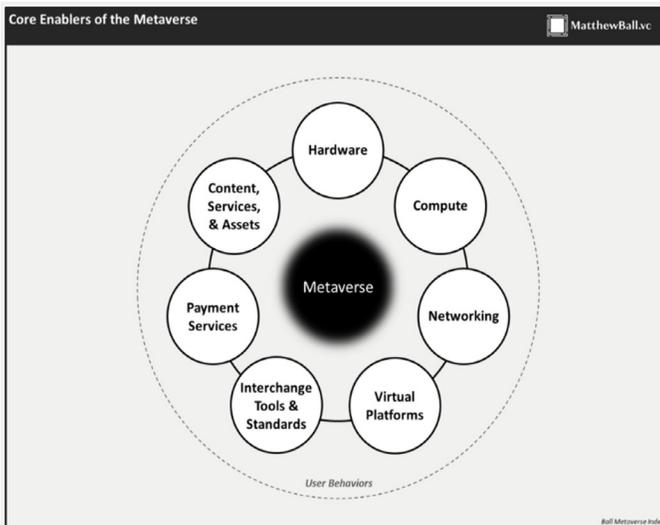
Isso significa dizer que, assim como no mundo real, haverá a comercialização de produtos e exposição de marcas, tal como conhecemos hoje.

Sobre o tema, melhor expõe Matthew Ball, autor de “Metaverse Primer”, referência no assunto:

The Metaverse is a massively scaled and interoperable network of real-time rendered 3D virtual worlds and environments which can be experienced synchronously and persistently by an effectively unlimited number of users with an individual sense of presence, and with continuity of data, such as identity, history, entitlements, objects, communications, and payments.⁸

Para Matthew Ball, o surgimento do Metaverso está acontecendo em torno das oito categorias principais, abaixo ilustradas:

FIGURA 1: PRINCIPAIS CATEGORIAS DO METAVERSO



Fonte: Ball (2021).⁹

⁸ BALL, Matthew. **Framework for the metaverse: the metaverse primer**. 29 jun. 2021. Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer>. Acesso em: 3 abr. 2023.

⁹ BALL, Matthew. **Framework for the metaverse: the metaverse primer**. 29 jun. 2021. Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer>. Acesso em: 3 abr. 2023.

Com a união desses 7 (sete) elementos, podemos compreender melhor o tamanho da complexidade de concretização do metaverso e do grande investimento realizado para avançarmos rumo a sua publicização e verificar que, além de uma simples evolução tecnológica, estamos diante de uma revolução industrial e nas relações interpessoais.

2 A PANDEMIA DO COVID-19 E O METAVERSO

Em 2019 com o advento da lamentável pandemia do Covid-19, vivenciamos um inexplicável avanço da tecnologia no que se refere à forma de comunicação e trabalho, pois, nos vimos diante de um cenário em que o contato físico poderia ocasionar a disseminação do vírus e o aumento de vítimas fatais e, além disso, o contato físico se tornou até mesmo impossível em alguns casos, em razão do fechamento de fronteiras.

Nesse ponto, as videochamadas se intensificaram de um modo jamais visto anteriormente, aproximando as famílias e amigos, além de que, as chamadas de vídeo começaram a tomar uma maior proporção também no ambiente profissional.

De acordo com a matéria publicada em 25 de novembro de 2021 pela Agência Brasil, agência pública de notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o uso de tecnologias digitais no Brasil, passou de 71% dos domicílios com acesso à internet em 2019 para 83% no ano de 2020, o que corresponde a 61,8 milhões de domicílios com algum tipo de conexão à rede.¹⁰

Portanto, hoje, podemos notar que a realidade da informatização tem se tornado cada dia mais comum. O trabalho na modalidade remota, chamada *home office* tem se tornado a principal forma de contratação de grandes empresas, ocasionando a redução dos custos dos ambientes físicos e aumentando a qualidade de vida dos funcionários.

¹⁰ NITAHARA, Akemi. Estudo mostra que pandemia intensificou uso das tecnologias digitais. **Agência Brasil**, Rio de Janeiro, 25 nov. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-11/estudo-mostra-que-pandemia-intensificou-uso-das-tecnologias-digitais>. Acesso em: 3 abr. 2023.

Com isso, as reuniões passaram a ocorrer também no ambiente virtual, reduzindo os custos com deslocamento e otimizando o tempo despendido para tanto.

Nesse contexto, podemos verificar que a forma com que vivemos nos dias atuais não se demonstra alienígena quando comparado ao ambiente do metaverso, pelo contrário, este ambiente objetiva aproximar, mesmo que representativamente, os corpos físicos que são afastados pelas telas do computador e levar ao usuário uma maior percepção e contato próximo com os demais usuários.

3 COMO SERÁ TRATADO EVENTUAL CONFLITO MARCÁRIO?

Com essa visão ampliada do futuro metaverso, podemos questionar se é possível ocorrer uma violação marcária nesse ambiente e qual seria a forma de solução.

No Brasil, o sistema de registro de marca é o sistema atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129¹¹ da Lei nº 9.279 de 1996 (LPI).

Quando uma pessoa física ou jurídica registra uma marca, essa marca necessariamente deve estar relacionada ao produto e serviço específico, de acordo com uma classificação internacional, Classificação de Nice.

A Classificação de Nice é composta por 45 categorias, das quais 34 estão relacionadas a produtos e 11 a serviços.

O registro é requerido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que analisa minuciosamente o cumprimento de todos os requisitos do art. 122¹² da LPI, devendo a marca ser perceptível visualmente, suficientemente distintiva e que não deve abarcar nenhuma proibição legal.

¹¹ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148 (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996).

¹² Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais (BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de**

Ocorre que, esta não é uma realidade universal.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o sistema utilizado é o declarativo, nesse caso, o registro da marca não é condição *sine qua non* para adquirir a exclusividade e propriedade, isto é, o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma homologação de propriedade.

Visto isso, mesmo considerando um cenário abstrato de metaverso, podemos o considerar em duas principais óticas no quesito territorialidade, sendo elas a existência do critério “territorialidade” e na outra, a sua ausência.

4 A EXISTÊNCIA DE TERRITORIALIDADE NO METAVERSO

Em uma primeira análise, podemos considerar que o metaverso irá funcionar da forma mais literal, ou seja, “meta” (que significa além) e “universo” compreendendo que corresponderia a um local em que não existem fronteiras ou limitações territoriais.

Nesse cenário, podemos partir da flagrante e inequívoca fragilidade do art. 129 (Lei nº 9.279/1996), que prevê o princípio da territorialidade, vez que, indeterminado se torna o critério “território nacional”.

Podemos imaginar desse modo, que poderá haver no metaverso um titular de uma marca nominativa brasileira destinada a serviços jurídicos, devidamente registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), atuando no metaverso juntamente com uma marca nominativa idêntica, para os mesmos serviços, devidamente registrada junto ao Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO).

Pela ausência de territorialidade, o rigoroso requisito “distintividade” também se torna inexistente nesse cenário, podendo ocorrer a clara confusão do consumidor e até mesmo, facilitar o aproveitamento parasitário.

Cumpramos ressaltar ainda que, a identificação do usuário no cenário apontado, poderia ocorrer por meio do rastreamento do IP (*Internet Proto-*

col), contudo, seria possível verificar somente que ambos encontram-se em situação regular no quesito registro de marca de acordo com os critérios locais, não havendo implicações concretas possíveis, contudo, haveriam inequívocos prejuízos no ambiente virtual.

Portanto, considerando a hipótese de inexistir um território determinado em meio ao metaverso, é indispensável que haja uma regulamentação específica para salvaguardar o direito do detentor da marca, sob pena de imensurável prejuízo à marca e seus respectivos públicos-alvo, tais como, os já previstos nos artigos 189, 190 e 191 da LPI.

Agora, se considerarmos o segundo cenário possível, cogitando que, na concretização do metaverso haverá a exata delimitação territorial que conhecemos hoje, já podemos partir da conclusão que o quesito “territorialidade” não seria fator preocupante.

Isso porque, se inseridos em um ambiente virtual que se assemelha ao ambiente real, a solução dada a eventual conflito marcário deverá ocorrer da mesma forma em que é realizado atualmente, com respeito à jurisprudência e legislação em vigor em cada território.

5 O SURGIMENTO DE NOVAS CLASSIFICAÇÕES

Devemos mesmo imaginar a simplicidade exposta nessa possível segunda hipótese em que há territorialidade e as soluções utilizadas não diferem dos dias atuais? O operador do direito seria prudente aguardando a concretização do metaverso para cogitar nas formas de proteção ou seria melhor cogitar em uma hipótese de prevenção?

Pensando nisso, em janeiro de 2022, a Forbes, uma conceituada revista de negócios e economia, divulgou uma lista das empresas que já desenvolveram ações dentro do metaverso, e estão entre elas: Nike, Ralph Lauren, Itaú, Vans, Fortnite, Gucci, Balenciaga, Burberry, Stella Artois e Lojas Renner.¹³

¹³ BARBOSA, Andressa. **Conheça 10 marcas que já atuam no metaverso:** cada vez mais empresas estão investindo em ações e interações em plataformas e universos virtuais.

É claro que, as mencionadas marcas, se não são classificadas como notoriamente conhecidas, são marcas de alto renome, portanto, gozam de proteção especial e os riscos em um ambiente que é possível identificar a territorialidade são consideravelmente reduzidos.

Contudo, as demais marcas que não possuem a proteção especial, não carecem de igual sorte.

Pensando nisso, algumas marcas optaram por depositar os pedidos do registro de junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) nas classes: “produtos informáticos” (Classe 9), “serviços prestados por lojas de varejo de produtos virtuais” (Classe 35), “serviços de entretenimento” (Classe 41), NFTs e produtos virtuais *online* que não podem ser baixados no computador do usuário (Classe 42) e serviços financeiros, incluindo *tokens* digitais (Classe 36), por exemplo.¹⁴

Nesse aspecto, mesmo que não seja criada nenhuma classificação específica para a proteção marcária no metaverso, pode-se compreender que o registro adquirido nas classificações mencionadas pode ser fator determinante para a solução de eventual conflito marcário.

Posto isso, se considerarmos o cenário da existência de territorialidade, onde imaginamos que o metaverso ocorrerá com a mesma configuração da vida real, isto é, com definição territorial clara, podemos compreender que, o pedido de registro nas classes que protegem “produtos informáticos”, “serviços prestados por lojas de varejo de produtos virtuais”, “serviços de entretenimento”, “NFTs e produtos virtuais *online* que não podem ser baixados no computador do usuário” e “serviços financeiros, incluindo *tokens* digitais”, por exemplo, podem ser uma brilhante alternativa para melhorar a sua proteção marcária.

Com esta iniciativa, se pode verificar uma clara facilidade para se evitar a publicidade enganosa, apropriação indevida e fraude comercial que poderá ocorrer neste ambiente.

Forbes Tech, 8 jan. 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/01/exemplos-do-metaverso-marcas-que-atuam-com-propriedade/> Acesso em: 2 abr. 2023.

¹⁴ LEAL, Jorge Antonio Barros. **NFT e metaverso: limites legais**. 2022. [Edição do Kindle]

É claro que, se pensarmos em uma segurança quanto a efetiva proteção marcária, o cenário idealizado corresponderia a uma única classificação para o ambiente do metaverso.

Com isso, no Brasil, seria possível sanar os conflitos marcários com mais exatidão e um menor risco de divergências de entendimentos na parte administrativa (INPI) e, na parte judicial.

6 O BRASIL POSSUI ESTRUTURA PARA VIABILIZAR A PROTEÇÃO MARCÁRIA NO METAVERSO?

Atualmente, quando tratamos de uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, como o INPI, notamos uma enorme dificuldade no acompanhamento em tempo real das demandas necessárias.

Exemplo disso, é o registro de marcas tridimensionais, isto pois, mesmo com o reconhecimento de sua possibilidade, o próprio site destinado ao pedido de registro de marca, não disponibiliza uma ferramenta que possibilite o carregamento do arquivo apto a demonstrar a marca nessa modalidade, contando nesse exemplo, com a limitação tecnológica para exercer o direito do titular da marca.

Tal analogia serve para verificar que, mesmo que o órgão responsável reconheça a necessidade de implementar uma nova classe para as marcas operarem com uma maior segurança no metaverso, esta implementação pode demorar mais do que o razoavelmente esperado.

Com isso, é necessário que o titular da marca e o operador do direito, estejam preparados para utilizar todos os recursos que estão à sua disposição, interpretando e utilizando da melhor forma que lhe convém.

Portanto, mesmo que não se demonstre a forma mais abrangente para a proteção marcária esperada, o registro nas classes mais específicas para o ambiente virtual, pode ser uma excelente ferramenta para futura demonstração de regular utilização da marca e solução de conflitos.

CONCLUSÃO

Quanto ao assunto, podemos concluir que, quando o assunto é metaverso, inúmeras são as incertezas quanto a verdadeira forma de seu funcionamento.

Contudo, pudemos analisar a possibilidade de duas principais formas de funcionamento.

A primeira, se refere a um metaverso que contempla delimitação territorial, entretanto, na segunda hipótese, consideramos um metaverso onde inexistente tal delimitação.

Quando considerada a primeira hipótese, verificamos que por se assemelhar com a forma com que vivemos atualmente, podemos concluir que a forma da solução do conflito marcário decorrente de eventual uso indevido, desvio de clientela, fraude ou aproveitamento parasitário, por exemplo, podem ser solucionados com os mesmos instrumentos legais que são utilizados nos dias de hoje.

Nesse aspecto, como forma de ampliação da proteção, conclui-se ser importante a criação de uma classe específica para a utilização segura da marca neste ambiente e, caso não ocorra, como forma de prevenção, as marcas poderiam utilizar classes já existentes para minimizar os riscos de violação e aumentar a proteção.

Já na segunda hipótese, onde inexistente delimitação territorial, pudemos perceber o inequívoco prejuízo ao titular da marca e seus respectivos clientes, pois a legislação atualmente vigente não seria suficiente para fornecer a segurança esperada, devendo obrigatoriamente ser formulado um regulamento próprio para a utilização deste ambiente, reduzindo assim, as possíveis violações marcárias, tais como, as previstas no art. 189,190 e 191 da LPI.

Portanto, o que se verifica em ambas as espécies é que por ser um ambiente semelhante ao que vivemos nos dias de hoje, as formas de violação marcária são as mesmas previstas na Lei nº 9279/96, alterando significativamente a forma com que iria ser solucionada sob a ótica da legislação vigente.

REFERÊNCIAS

BALL, Matthew. **Framework for the metaverse: the metaverse primer**. 29 jun. 2021. Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer>. Acesso em: 3 abr. 2023.

BARBOSA, Andressa. **Conheça 10 marcas que já atuam no metaverso: cada vez mais empresas estão investindo em ações e interações em plataformas e universos virtuais**. Forbes Tech, 8 jan. 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/01/exemplos-do-metaverso-marcas-que-atuam-com-propriedade/>. Acesso em: 2 abr. 2023.

BERNARDO, Kaluan. Facebook muda nome para Meta. **CNN Brasil**, 28 out. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/facebook-muda-nome-para-meta/>. Acesso em: 3 abr. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Presidência da República, 1996.

LEAL, Jorge Antonio Barros. **NFT e metaverso: limites legais**. 2022. [Edição do Kindle]

MEDINA, Roberto. **Guia definitivo do metaverso: o universo virtual de Mark Zuckerberg que está revolucionando o mundo**. 2022.

METAVERSO. Pesquisa de popularidade - termo “metaverso” de 28/10/2021 a 20/02/2023. **Google Trends**, 2023.

METAVERSO: tudo sobre o mundo virtual que está chamando a atenção dos investidores. **InfoMoney**, 8 nov. 2022. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/guias/metaverso/>. Acesso em: 2 abr. 2023.

MINARI, Gustavo. Cientistas criam luva que consegue “sentir” o metaverso. **Canaltech**, 19 jan. 2023. Disponível em: <https://canaltech.com.br/inovacao/cientistas-criam-luva-que-consegue-sentir-o-metaverso-236566/>. Acesso em: 2 abr. 2023.

NITAHARA, Akemi. Estudo mostra que pandemia intensificou uso das tecnologias digitais. **Agência Brasil**, Rio de Janeiro, 25 nov. 2021. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-11/estudo-mostra-que-pandemia-intensificou-uso-das-tecnologias-digitais>. Acesso em: 3 abr. 2023.

STEPHENSON, Neal. **Snow cash**. Tradução de Fábio Fernandes. 2. ed. São Paulo: Editora Aleph, 2015.

A PROTEÇÃO DAS MARCAS NO METAVERSO: QUESTÕES LEGAIS E DESAFIOS

*“TRADEMARK IN THE METAVERSE: LEGAL
ISSUES AND CHALLENGES”*

CAROLINE SALAH SALMEN¹

RESUMO

O Metaverso está sob os holofotes da mídia desde quando o Facebook se renomeou como Meta. O número de solicitações de marca registrada relacionadas ao Metaverso aumentou substancialmente devido ao fato de as empresas não desejarem ignorar o potencial da nova tecnologia. O objetivo deste artigo é analisar a proteção das marcas no metaverso a partir de uma perspectiva internacional e sua correspondente aplicação ao direito brasileiro. Primeiramente, define-se o conceito de metaverso e suas principais características. Em seguida, aborda-se o registro de marcas e a classificação internacional de Nice de bens e serviços para o ambiente virtual, para então focar no estudo sobre o uso de marcas por terceiros sem autorização. Por fim, examina-se o problema da determinação da jurisdição quando ocorrem casos de infrações marcárias cometidas no metaverso, se o registro no nosso país é suficiente para obter a tutela efetiva no metaverso e exercer as respectivas ações em caso de alegada utilização ilícita. Por meio de método dedutivo e de pesquisa bibliográfica, foi possível concluir que a utilização de marcas de terceiros no metaverso, sem a autorização do titular, constitui uma das principais infrações cometidas. As soluções adotadas ainda são incipientes, pois o Metaverso provavelmente se desenvolverá mais rapidamente do que a adoção de uma regulamentação legal.

Palavras-Chave: Metaverso; Marcas.

¹ Advogada. Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Direito Civil, do Consumo e Processo pela Universidade Positivo. Pesquisadora e membro do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial (GEDAI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: carolinesalmen@gmail.com.

ABSTRACT

The Metaverse has been in the spotlight since Facebook rebranded itself as Meta. The number of trademark requests related to the Metaverse has significantly increased as companies do not want to overlook the potential of this new technology. This article aims at analyzing brand protection in the Metaverse from an international perspective and its corresponding application to Brazilian law. Firstly, the concept of the Metaverse and its main characteristics are defined. Next, the registration of trademarks and the international Nice classification of goods and services for the virtual environment are addressed, followed by a focus on the study of unauthorized third-party use of trademarks. Finally, the issue of determining jurisdiction when trademark infringements occur in the Metaverse is examined, considering whether registration in our country is sufficient to obtain effective protection in the Metaverse and to pursue appropriate legal actions in case of alleged unauthorized use. Through deductive methods and bibliographic research, it was possible to conclude that the unauthorized use of third-party trademarks in the Metaverse constitutes one of the main infringements. The solutions adopted so far are still incipient, as the Metaverse is likely to develop more rapidly than the adoption of legal regulations.

Keywords: Metaverse; trademark.

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Definição de metaverso; **2.** A proteção da marca no metaverso no Brasil; **3.** Uso indevido de marcas no metaverso; **4.** Jurisdição aplicável; Conclusão; Referências.

INTRODUÇÃO

Metaverso. Essa palavra tem recebido cada vez mais destaque na mídia desde outubro de 2021, quando Mark Zuckerberg anunciou que o Facebook seria renomeado para “Meta” e anunciou seus planos de construir um mundo virtual, chamando Metaverso, em que é possível ter experiências imersivas e realistas, onde os usuários podem se conectar, trabalhar, jogar, assistir a shows, passear e até mesmo se teletransportar para lugares. Esse

anúncio gerou um interesse crescente de várias empresas, que anunciaram seus planos de investir na nova tecnologia.

O que é o metaverso? Alguns acreditam que o Metaverso é um conceito novo, mas outros defendem que esse mundo já existe, na forma de jogos online e outras plataformas da Internet, como o jogo “Second Life”, que permite aos usuários interagir em tempo real e adquirir produtos ou bens virtuais para o personagem, assistir a filmes, ouvir música, adquirir terrenos ou propriedades virtuais para residir; enfim, realizar todo tipo de transações com as moedas virtuais do jogo.

Uma marca é um sinal distintivo utilizado no comércio para diferenciar produtos ou serviços. As estratégias de gestão de marca têm evoluído nos últimos dois anos e, para construir a confiança dos consumidores, as empresas estão utilizando a narrativa de marca, que é implementada por meio de estratégias de comunicação, com o objetivo de apresentar os valores corporativos e a história da marca. A importância da narrativa de marca, bem como dos valores e responsabilidade corporativa, acompanha o poder econômico crescente há gerações. Com o Metaverso, o número de pedidos de registro de marca tem crescido exponencialmente em comparação com anos anteriores. Michael Kondoudis, advogado de marcas registradas e patentes licenciado pelo USPTO, publicou um artigo recente em que afirma: “Até o momento em 2022, o USPTO recebeu 2.191 pedidos de registro de marca para Metaverso e/ou bens e serviços virtuais”².

Tradicionalmente, as marcas registradas foram criadas para proteger produtos físicos destinadas a vestir indivíduos, como camisetas, calças, calçados, bolsas, etc. Contudo, a proteção das marcas no metaverso não é sobre a comercialização de produtos tangíveis, mas produtos digitais ou bens destinados à representação virtual de personagens, como as *skins* ou séries de elementos gráficos que modificam a aparência externa dos avatares e remetem a calçados, bolsas e acessórios virtuais.

² WRIGHT, Turner. Pedidos para marcas registradas de criptomoedas, NFTs e Metaverso aumentam em 2022, diz relatório. **Coin Telegraph**. set/2022. Disponível em: <https://cointelegraph.com.br/news/trademark-applications-for-crypto-nfts-and-metaverse-surge-in-2022-report>. Acesso em: 11 fev. 2023.

Diante de tantas novidades e avanços tecnológicos, surgiram dúvidas e questionamentos sobre a extensão dos direitos dos titulares no registro e uso de suas marcas no metaverso. Há incerteza se a proteção conferida aos produtos e serviços no mundo físico é suficiente para proteger os bens virtuais, se o uso da marca por terceiros no metaverso constitui uma infração direta ou se outros fatores, como a finalidade comercial do bem, devem ser considerados. Outro ponto que gera dúvida é a jurisdição aplicável na solução de controvérsias envolvendo infrações de marca no metaverso. Tratando-se de marcas em um mundo virtual online sem fronteiras, questiona-se se o registro no nosso país é suficiente para obter a tutela efetiva no metaverso e exercer as respectivas ações em caso de alegada utilização ilícita.

Assim, o objetivo deste artigo é trazer as definições de metaverso, a forma de proteção das marcas no Brasil, comparar com casos internacionais de violações marcárias no metaverso, bem como a jurisdição aplicável em casos como esses.

1 DEFINIÇÃO DE METAVERSO

Descrever o Metaverso em 2023 é como explicar a Internet em 1960, pois a definição exata do termo ainda não existe, assim como o Metaverso por si só. Quem tenta conceituar Metaverso acaba apresentando uma visão e interpretação próprias daquilo que experimentou e este artigo não será diferente.

O Metaverso é um ambiente virtual compartilhado que integra a realidade virtual e a realidade física em tempo real. Nesse ambiente, é possível realizar diversas atividades, como trabalhar, fazer compras, apreciar museus, assistir a shows, jogar, ter aulas e se socializar, de uma maneira imersiva, permitindo que os usuários interajam uns com os outros e com objetos virtuais de forma semelhante àquela forma como interagem no mundo real. Além disso, o metaverso também oferece a possibilidade de criar e personalizar avatares, que representam a identidade virtual dos usuários no ambiente.

A palavra “Metaverso” deriva do inglês “Metaverse”, que une duas palavras: “meta” e “universe”. “Meta” (μετά) é uma palavra grega que significa “depois,” ou “além”³. Essa palavra é usada com frequência na área científica como um prefixo para nomes de certas disciplinas, por exemplo, metafísica e metaficção. “Meta” também denota transformação ou mudança, conforme usado em metamorfose.⁴ Quanto à origem do termo Metaverso, encontramos o termo no romance de ficção científica “Snow Crash”, do autor americano Neal Stephenson publicado em 1992, em que recriou um universo alternativo baseado no nosso próprio universo⁵.

Conceituando tecnicamente, Metaverso “é uma infraestrutura de hardware e software pertencente a uma entidade com personalidade jurídica que canaliza através de uma rede inteligente e através de sistemas de inteligência artificial a recriação da realidade natural num ambiente de rede virtual. O próprio metaverso recaptura e gera dados estáticos e dinâmicos de forma síncrona e assíncrona e em tempo real em relação a cada usuário conectado, oferecendo assim uma recriação completa da realidade natural, sendo armazenados em todos os seus parâmetros individualmente”⁶.

Outra maneira de olhar e compreender o Metaverso é a partir da convergência de alguns dos avanços tecnológicos que estão hoje na vanguarda da quarta revolução industrial. Dentre as mais notórias, podemos destacar a Realidade Aumentada (“Augmented Reality”), Realidade Virtual (“Virtual Reality”), Blockchain (tanto via criptomoedas, quanto por “Non-Fungible Tokens” – NFTs), Tecnologias Espaciais (“Spatial Technologies”), Internet das Coisas (“Internet of Things”) dentre outras.

³ Merriam-Webster, *Words We’re Watching: That’s So Meta – Things are about to get meta.* **Merriam-webster.** Jan./2019, Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/word-at-play/meta-adjective-self-referential>. Acesso em: 11 fev. 2023.

⁴ Merriam-Webster, *Metamorphosis*, **Merriam-Webster Dictionary.** Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/metamorphosis>. Acesso em: 11 fev. 2023.

⁵ MINARI, Gustavo. Por que o criador do termo “metaverso” está revoltado com o Facebook? **Canaltech.** Nov/21. Disponível em: <https://canaltech.com.br/inovacao/por-que-o-criador-do-termo-metaverso-esta-revoltado-com-o-facebook-201311/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

⁶ AVILLA, Javier Antonio Nisa. *El Metaverso: conceptualización jurídica, retos legales y deficiencias normativas.* **El Derecho.** Nov/2021. Disponível em: <https://elderecho.com/metaverso-conceptualizacion-juridica>. Acesso em: 15 fev. 2023.

Importante destacar que Metaverso, Realidade Virtual (“RV”) e Realidade Aumentada (“RA”) não são a mesma coisa. Em primeiro lugar é relevante conceituar que RV é uma tecnologia importante na qual o Metaverso é baseado, podendo ser definido como “um ambiente artificial que é experimentado por meio de estímulos sensoriais (como visão e som) fornecidos por um computador e no qual as ações de alguém determinam parcialmente o que acontece no ambiente”⁷. Há muitos anos a RV tem sido usada para treinar astronautas, pilotos, cirurgiões, militares e para diversos outros fins. RV é diferente de RA. Enquanto RV é totalmente imersiva e coloca os usuários dentro de uma realidade simulada, a RA combina elementos virtuais com a realidade. Ambos RV e RA são variedades de realidade mista. Em segundo lugar, a RV e o Metaverso podem ser distinguidos por seu propósito, porque os ambientes de RV podem ser apreciados a qualquer momento sem interação com outros usuários.⁸ No entanto, o propósito do Metaverso, como declarado por seus desenvolvedores, é conectar mais pessoas e tornar essas conexões mais agradáveis. Por fim, a propriedade do conteúdo difere, pois os proprietários do conteúdo da RV são os desenvolvedores, enquanto o Metaverso promete conceder a propriedade aos usuários.⁹

Existem dois tipos de natureza do Metaverso, um ambiente centralizado e um ambiente descentralizado, com as principais diferenças correspondentes às questões relacionadas ao controle, criação e governança desses espaços virtuais. Bareiro (2022, p.4) aponta que no metaverso centralizado uma única entidade governa toda a rede, com servidores internos e políticas estabelecidas para regular o mundo virtual. A comunidade virtual vive dentro dos limites de um espaço controlado centralmente e os usuários são limitados dentro desses parâmetros, podendo interagir e

⁷ Merriam-Webster. *Virtual Reality*. **Merriam-Webster Online Dictionary**. Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/virtual%20reality>. Acesso em: 15 fev. 2023.

⁸ AFOAKU, Mma. **The Reality of Augmented Reality and Copyright Law**, 15 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 111, 113 (2017). Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=njtip>. Acesso em 15 fev. 2023.

⁹ HOWELL, James. **Metaverse v. Virtual Reality: Key Differences**. 101 BLACKCHAINS. Mar/2022. Disponível em: <https://101blockchains.com/metaverse-vs-virtual-reality/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

compartilhar experiências, mas não têm a liberdade de controlar ou possuir partes do ambiente digital. Exemplos disso são os jogos “Fortnite” e “Roblox”. Já no metaverso descentralizado, a plataforma é de código aberto e os usuários têm a liberdade de controlar sua própria experiência. Assim, em vez de haver uma autoridade central, o controle da plataforma está dentro da comunidade por meio de um controle regido pelos usuários; o que significa que eles têm muito mais controle individual não apenas sobre seus próprios ativos individuais, mas também sobre a maneira como o próprio metaverso é construído e operado.

Tal caminho se assemelha à história inicial da internet, quando alguns de seus pioneiros acreditavam que ela deveria ser livre de intermediários e controle. Em 1992, Timothy C. May escreveu em “O Manifesto Criptoanarquista” que a tecnologia da computação poderia permitir que “indivíduos e grupos se comunicassem e interagissem entre si de forma totalmente anônima”¹⁰. May acreditava que tecnologias como “criptografia de chave pública, sistemas de prova interativa de conhecimento zero e vários protocolos de software para interação, autenticação e verificação” mudariam fundamentalmente a natureza dos governos, da sociedade e das empresas, bem como da propriedade intelectual.

De acordo com algumas opiniões, o Metaverso “ideal” deve ser descentralizado, oferecendo não apenas uma “experiência do usuário sem igual”, mas também tornando os usuários beneficiários dessa nova plataforma.¹¹ No modelo atualmente existente, o uso das plataformas gratuitas muitas vezes é paga através dos dados pessoais dos usuários, que são utilizados para vender anúncios personalizados e gerar lucros. Inclusive, muitos defendem que os usuários do Metaverso devem receber parcela do lucro gerado como recompensa por seu envolvimento na plataforma descentra-

¹⁰ MAY, Timothy C. ***The Crypto Anarchist Manifesto***. MIT. Disponível em: <https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/cypherpunks/may-crypto-manifesto.html>. Acesso em: 11 fev. 2023

¹¹ SUN, Justin. ***Why the future of the metaverse can only be decentralized***. Data Decision Makers. Mar/2022. Disponível em: <https://venturebeat.com/datadecisionmakers/why-the-future-of-the-metaverse-can-only-be-decentralized/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

lizada.¹² Grandes empresas provavelmente irão preferir a arquitetura centralizada do Metaverso a fim de obter controle maior e se beneficiar dos dados extraídos dos usuários¹³.

Existe um grupo de pessoas que defende que o Metaverso é o futuro da internet, que irá se materializar em alguns anos¹⁴, sendo essa visão de Mark Zuckerberg; mas também há um outro grupo que afirma que a tecnologia do Metaverso já existe, na forma de vários jogos online e plataformas online imersivas, baseadas na tecnologia de Realidade Virtual (RV), como os jogos “Axie Infinity”, “Sandbox”, “Alien Worlds”, no entanto, pode-se questionar se eles são Metaversos reais.¹⁵ A maioria dessas plataformas online e jogos virtuais são “desenhos animados” e a experiência do usuário é estranha, pois, por exemplo, os avatares dos usuários geralmente não têm pernas.¹⁶

O Metaverso promete confundir o mundo real com o virtual. Já existem estudos que apontam que o cérebro humano pode ser enganado a acreditar que o mundo virtual é real, um deles é o experimento chamado “indução da ilusão da mão de borracha” (IMB)¹⁷, em que a pessoa coloca sua mão real fora de sua visão e em seu lugar é colocada uma mão de bor-

¹² GOODSON, Scott. *If You're Not Paying For It, You Become The Product*. **FORBES**. Mar/2012. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for-it-you-become-the-product/?sh=10db4a1c5d6e>. Acesso em: 11 fev. 2023.

¹³ CALEB & BROWN. *The Metaverse Part 3: Centralised and Decentralised Metaverse*. CALEB and BROWN. Jan/2022. Disponível em: <https://www.caleb-and-brown.com/blog/the-metaverse-part-3-centralised-and-decentralised-metaverse>. Acesso em: 11 fev. 2023.

¹⁴ Ghlionn, John Mac; Hamilton, Brad. *Metaverse clothing, travel, plastic surgery: Experts predict life in 2030*. **N.Y. POST**. Jan/2022. Disponível em: <https://nypost.com/2022/01/08/experts-predict-living-in-the-metaverse-by-2030/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

¹⁵ MILEVA, Geri. *Top 10 Metaverse Games to Immerse Yourself Into (2023)*. **INFLUENCER MARKETING HUB**. Dez/2022. Disponível em: <https://influencermarketinghub.com/top-metaverse-games/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

¹⁶ GHAFARY, Shirin. *Why you should care about Facebook's big push into the metaverse*. **VOX**. Nov/2021. Disponível em: <https://www.vox.com/recode/22799665/facebook-metaverse-meta-zuckerberg-oculus-vr-ar>. Acesso em: 11 fev. 2023.

¹⁷ Este experimento foi conduzido para fins médicos há cerca de 25 anos e não tinha nada a ver com a Internet ou o Metaverso.

racha. Em seguida, ambas as mãos são estimuladas simultaneamente com uma escova ou outro objeto, de modo que a pessoa sente a sensação em ambas as mãos. Depois de alguns minutos de estimulação, muitas pessoas começam a sentir que a mão de borracha é realmente parte de seu próprio corpo e podem até mesmo experimentar sensações de dor ou desconforto quando a mão de borracha é tocada ou ameaçada. Essa experiência prova que o cérebro humano não é perfeito e às vezes pode confundir a realidade com uma ilusão. Isso ocorre porque o cérebro é altamente adaptável e pode se ajustar rapidamente a novos ambientes e situações. Em ambientes virtuais, como jogos de realidade virtual ou simulações, o cérebro recebe informações visuais e auditivas que são projetadas para simular a experiência do mundo real. Quando essas informações são apresentadas de forma convincente, o cérebro pode ser levado a acreditar que a experiência virtual é real. Algumas tecnologias de realidade virtual, como o Metaverso, usam técnicas avançadas para criar uma sensação de presença, como a projeção de imagens em alta definição e a incorporação de efeitos sonoros e táteis. Essas técnicas podem enganar o cérebro a ponto de fazer a pessoa sentir como se estivesse realmente presente no ambiente virtual. Além disso, o assédio e outros comportamentos impróprios direcionados aos avatares dos usuários no Metaverso podem causar o mesmo estresse da vida real.¹⁸

Nessa visão futurista de um universo virtual compartilhado, para que o Metaverso funcione serão necessárias algumas tecnologias avançadas de *hardware*, como fones de ouvido de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, dispositivos hápticos (que permitem a sensação tátil), luvas com sensores táteis, servidores para armazenamento de grandes quantidades de dados e outros equipamentos que ainda estão em desenvolvimento. Além disso, o Metaverso exigirá uma Internet de alta velocidade para permitir transferências de dados em tempo real e uma latência mínima para proporcionar uma experiência imersiva e fluida para os usuários¹⁹. Embora

¹⁸ HELLER, Brittan. *Watching Androids Dream of Electric Sheep: Immersive Technology, Biometric Psychography, and the Law*. **23 VAND. L. REV.** 1, 27. 2021. Disponível em: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/jetlaw/vol23/iss1/1/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

¹⁹ BAKER, Ashwin. *Network Requirements for the Metaverse, Are We Ready?* **Ice Connect**. Abr/2022. Disponível em: <https://www.iceconnect.com/blog/it-support/metaverse-network-requirements/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

algumas dessas tecnologias já existam e estejam em uso hoje, outras ainda estão em fase de desenvolvimento e aprimoramento²⁰, o que pode indicar que o Metaverso ainda não é uma realidade plenamente estabelecida.

Por que não utilizar apenas o termo “Internet” ao invés de Metaverso? De acordo com Matthew Ball, “[usar] o Metaverso como um descritor distintivo nos permite entender a enormidade dessa mudança e, por sua vez, a oportunidade de ruptura.”²¹ Além de a intenção ser a de causar mudanças importantes, o termo tem outras vantagens como o fato de permitir que a empresa “Meta” se separe de eventual opinião pública negativa associada à sua plataforma de mídia social, o Facebook. Independentemente de qualquer motivo específico, parece que o termo Metaverso se estabeleceu e veio para ficar.

2 A PROTEÇÃO DA MARCA NO METAVERSO NO BRASIL

Marca pode ser definida como sendo um sinal visualmente perceptível capaz de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa, principalmente, em relação a outros concorrentes (JUNGMANN, 2010). Mais do que isso, a marca constitui patrimônio valioso para seu titular, que a constrói geralmente empregando volumosas quantidades de recursos. Este é um dos motivos que atribuem relevância à sua proteção.

No Brasil, a propriedade das marcas tem estatura de direito fundamental constitucionalmente previsto no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, contudo, sua regulação fica a cargo de normas infraconstitucionais, sendo a principal delas a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). De acordo com a lei, a marca é todo sinal visualmente perceptível, ressalvadas as exceções legais, e que exerce uma das seguintes funções: (1)

²⁰ CHEN, David. *The Metaverse is Here...But is the Hardware Ready?* Spice Works. Mar/2022. Disponível em: <https://www.spiceworks.com/tech/hardware/guest-article/the-metaverse-is-here-but-is-the-hardware-ready/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

²¹ BALL, Matthew. *Framework for the Metaverse*. The Metaverse Primer. Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer>. Acesso em: 11 fev. 2023.

distinguir produtos e serviços semelhantes ou afins – pode-se dizer que essa é sua principal função – (2) atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações – marca de certificação – e, (3) identificar que um produto ou serviço provém de um membro de uma determinada entidade – marca coletiva.

A primeira coisa que os detentores de marcas devem levar em consideração antes de comercializar produtos ou serviços virtuais no metaverso é que a marca deve ser registrada. Em nosso país -e naqueles que seguem o sistema constitutivo- a propriedade da marca é adquirida através do registro validamente expedido e ao titular de marca de produto ou serviço é assegurado o uso exclusivo em todo o território nacional, conforme preconiza o *caput* do artigo 129 da Lei 9.279/9610. O órgão responsável por registrar e proteger as marcas no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o procedimento para a concessão do registro leva de dois a cinco anos (INPI, 2013, p. 13), porém a Lei de Propriedade Industrial já garante, em seu artigo 130 e incisos, àquele que deposita pedido de registro da marca junto ao INPI alguns direitos, entre eles o de ceder o pedido de registro, licenciar o uso da marca e zelar pela sua integridade material ou reputação.

Para registrar uma marca, é necessário apresentar uma solicitação ao INPI e comprovar que a marca atende aos requisitos legais, incluindo a originalidade e a não confusão com marcas já registradas, ou simplesmente não constando uma das proibições do artigo 124. Uma vez registrada, a marca é protegida por um período de 10 anos, renovável por períodos sucessivos de igual duração. O registro de marca permite ao proprietário exclusivo usar e licenciar a marca, bem como impugnar usos não autorizados. Além disso, o registro de marca também serve como prova de sua propriedade e fornece uma base sólida para ações judiciais contra usos ilegais da marca.

No entanto, tratando-se de marcas em um mundo virtual online sem fronteiras, questiona-se se o registro no nosso país é suficiente para obter a tutela efetiva no metaverso e exercer as respetivas ações em caso de alegada utilização ilícita, questão que analisaremos ao final deste artigo em relação à jurisdição e ao foro aplicável.

Ao realizar o pedido de registro de marca, é necessário especificar os produtos ou serviços que a marca irá distinguir, indicando a classe, pois a proteção marcária atende ao Princípio da Especialidade das Marcas que limita a regra da novidade relativa a um mercado específico onde efetivamente haja concorrência (BARBOSA, 2007). Ao depositar junto ao INPI o pedido de registro de uma marca o depositante deve indicar, utilizando o Sistema de Classificação Internacional de Marcas (também conhecido como sistema de Nice), publicada pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), que contém 34 classes de produtos e 11 classes de serviços, para quais classes de produto ou serviço a proteção está sendo requerida (INPI, 2013, p. 15).

Essa classificação é utilizada em todo o mundo para identificar as categorias de produtos ou serviços a serem protegidas pela marca e é atualizada periodicamente para incluir novos produtos e serviços. Cada categoria é identificada por um código da Nice, que inclui uma descrição detalhada dos produtos ou serviços incluídos na categoria. Isso permite ao INPI avaliar se a marca é registrável para os produtos ou serviços especificados e evita conflitos com marcas registradas para produtos similares ou relacionados. Além disso, a classificação Nice também é utilizada para determinar a prioridade de registro de marcas, uma vez que o registro de marca é concedido ao primeiro solicitante que cumprir os requisitos legais. Portanto, é importante identificar corretamente as categorias de produtos ou serviços e verificar se já existem marcas registradas na mesma categoria antes de solicitar o registro de uma marca.

Dessa forma, o registro de uma marca no metaverso seria realizada de maneira semelhante ao registro de uma marca convencional, ou seja, o depositante necessitará identificar as categorias de produtos ou serviços que serão protegidos pela marca no metaverso e utilizar a Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Nice) para fazer a classificação.

Contudo, o problema é que a Classificação de Nice (pelo menos a versão atual NCL 11-2022) não estabelece uma lista específica de produtos ou bens virtuais. No caso da proteção de marcas no metaverso, é provável que as categorias relevantes incluam “jogos eletrônicos”, “entretenimento

virtual” ou “software”. Dependendo da natureza dos produtos ou serviços que serão protegidos pela marca no metaverso, outras categorias da Nice poderiam ser relevantes também.

Park (2022) destaca que pedidos que vêm sendo depositados pelas empresas relacionam-se às seguintes classes de produtos: produtos virtuais que podem ser baixados no computador do usuário, isto é, programas informáticos (classe 9); serviços prestados por lojas de varejo de produtos virtuais (classe 35); serviços de entretenimento (classe 41); NFTs e produtos virtuais online que não podem ser baixados no computador do usuário (classe 42) e; serviços financeiros, incluindo tokens digitais (classe 36). Como esses pedidos estão sendo examinados por diferentes institutos de marcas, as descrições dos produtos e serviços, assim como as questões de classificação, provavelmente passarão por uma padronização, produzindo diretrizes que servirão para pedidos posteriores.

A classe 09 é a que possui maior importância, pois está voltada para tudo relacionado a software, download ou mídia digital, podendo assim proteger todos os produtos e acessórios comercializados no metaverso. Embora se destine a vestuário físico, e não ao digital, há quem defenda que também é possível proteger na classe 25, como roupas, calçados e chapéus virtuais, já que “essa classe seria mais uma alternativa de proteção em relação à classe 09 para marcas destinadas ao mundo da moda. Exemplo de proteção: Vestuário digital, calçado digital e chapelaria digital para avatares e outros indivíduos digitais”²².

3 USO INDEVIDO DE MARCAS NO METAVERSO

O maior problema enfrentado no Metaverso tem sido a utilização indevida de marca por terceiros sem a devida autorização ou licença de uso por parte do titular do registro²³. Bareiro (2022, p.6) cita alguns exemplos, como

²² ASIN, Casas. “**La propiedad industrial se asienta en el metaverso**”. Disponível em <https://casas-asin.com/2022/03/01/lapropiedad-industrial-se-asienta-en-el-metaverso/>. Acesso em: 22 fev. 2023.

²³ Art. 61 da Lei 9279/96: O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

usuários que possuam o objetivo de gerar confusão direta ou indiretamente em relação aos produtos ou serviços registrados pelo titular da marca, como por exemplo um usuário que cria e comercializa uma linha de tênis esportivos digitais para avatares com uma marca idêntica ou semelhante à de um terceiro. A questão seria determinar se a marca do terceiro está registrada na classe correspondente ou similar à proteção de tênis digitais.

Outra forma de uso de marca sem autorização seria o uso de marcas de terceiro, mesmo sem configurar confusão direta ou similar em relação aos produtos ou serviços abrangidos pelo titular da marca que causaram prejuízo por serem uma marca notória, mesmo que não houvesse ainda o registro de marca nas classes correspondentes a bens ou serviços digitais. Por exemplo, criar e vender acessórios virtuais com conteúdo sexual que incorporem a marca de terceiros quando o proprietário da marca se dedica à comercialização de produtos e serviços que não guardam nenhuma relação entre si. Bareiro (2022, p. 6) menciona que:

podrían darse casos de usos de marcas ajenas en el metaverso en las que, a pesar de no existir una finalidad económica o comercial por parte de terceros, igual podrían ocasionar perjuicios al titular de la marca por tratarse de un uso público que lo afecta o perjudica. Siguiendo con el ejemplo de los usuarios que crean zapatillas deportivas u otros accesorios virtuales que incorporen marcas de terceros para sus propios avatares, se debe de tener en cuenta que aquí los usuarios no comercializan o lucran con estos bienes virtuales. Ahora bien, se nos ocurre como caso hipotético que se organice una determinada protesta, manifestación o escrache en el metaverso contra un determinado político, y los avatares que asistan a estos espacios virtuales lleven consigo zapatillas o accesorios virtuales de una marca determinada, afectando la reputación de la marca por su asociación o vinculación al político. O también podría darse el caso de que la marca ajena forme parte de la obra de un tercero, pudiendo en estos ejemplos mencionados entrar en colisión el derecho de propiedad de la marca del titular con un derecho del usuario como ser la libertad de expresión.

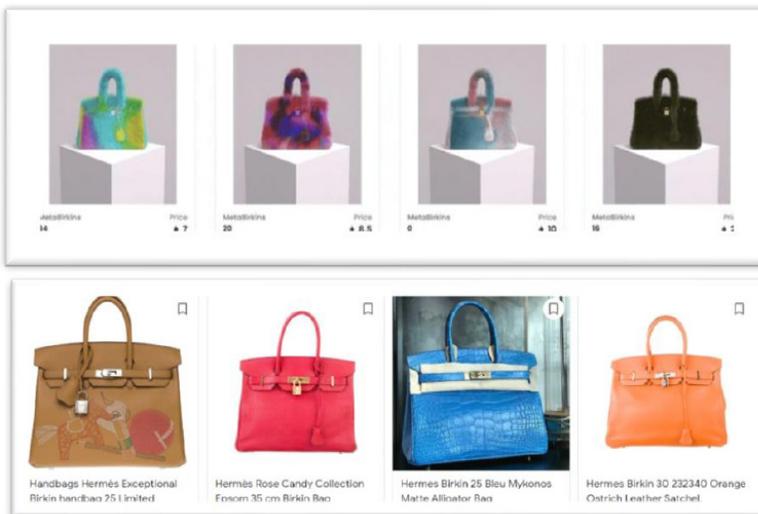
Quando usuários utilizam marcas de terceiros sem a devida autorização ou licença no metaverso, isso pode levar a várias consequências legais. Algumas dessas consequências incluem: i) Processos judiciais por infração de marca: o titular da marca registrada pode entrar com ação judicial contra o terceiro que utiliza sua marca sem autorização, alegando infração de marca; ii) Indenização por danos: o titular da marca pode solicitar uma indenização por danos materiais ou morais causados pela utilização não autorizada da marca no metaverso; iii) Proibição de uso da marca: o judiciário pode proibir o terceiro de continuar a utilizar a marca registrada sem autorização, incluindo na plataforma do metaverso; iv) Sanções administrativas: em alguns casos, as autoridades reguladoras podem impor sanções administrativas aos terceiros que utilizam marcas registradas sem autorização, incluindo multas e restrições de acesso à plataforma do metaverso. (BARBOSA, 2011)

É importante destacar que, além das consequências legais, a utilização não autorizada de marcas registradas pode prejudicar a reputação e a credibilidade da marca, afetando negativamente seu valor e sua capacidade de gerar lucro. Por essa razão, é importante que os titulares de marcas registradas tomem medidas para proteger suas marcas no metaverso e garantir que sejam utilizadas somente com autorização ou licença.

Já foram reportados e noticiados muitos casos de utilização indevida de marcas por terceiros sem autorização ou licença de uso pelos proprietários. Um dos primeiros casos de violação marcária no Metaverso foi a disputa judicial, de 2014, “Hermès Int’l vs. Rothschild”²⁴ em que a fabricante de bolsas de luxo Hermès alegou que a Rothschild Safaris, ao vender NFTs de imagens digitais de bolsas peludas, chamadas de “MetaBirkins”, estaria infringindo sua marca registrada Birkin, que é uma das bolsas mais icônicas e valiosas do mundo. A Rothschild entrou com uma moção para rejeitar o processo da Hermès, argumentando que, por causa das proteções da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos (liberdade de expressão), haveria o direito de usar a palavra “Birkin” para descrever a bolsa e também argumentou que, como a Hermès era uma figura pública e a bolsa Birkin era amplamente

²⁴ Hermes Int’l v. Rothschild, 22-CV-384 (JSR) (United States District Court, S.D. New York 18 de May de 2022). Disponível em: <https://casetext.com/case/hermes-intl-v-rothschild-5>. Acesso em: 22 fev. 2023.

conhecida, a menção da palavra “Birkin” em seu site era um uso justo e protegido pela Primeira Emenda. A empresa também afirmou que o uso da palavra “Birkin” era meramente descritivo e não estava sendo usado como uma marca comercial. No entanto, a Hermès argumentou que a Rothschild estava usando a palavra “Birkin” como uma marca comercial e que esse uso estava causando confusão entre os consumidores, o que poderia prejudicar a reputação da marca Hermès e causar danos financeiros. Ao final, considerando que os MetaBirkins de Rothschild eram imagens digitais capazes de constituir uma forma de expressão artística, o tribunal considerou que as imagens tinham direito à proteção da Primeira Emenda. O tribunal também afirmou que a Hermès não apresentou evidências suficientes de que o uso da palavra “Birkin” pela Rothschild estava causando confusão entre os consumidores



MetaBirkins x Hermès Birkins²⁵

Alguns casos foram resolvidos fora dos tribunais, mas ilustram como as marcas registradas podem ser protegidas no metaverso: i) “Louis Vuitton vs. Second Life”: a Louis Vuitton processou a plataforma de realidade virtual Second Life por permitir que usuários criassem itens virtuais que utilizavam

²⁵ MURRAY, Michael D. *Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse*. Jul/2022. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4160233>. Acesso em: 11 fev. 2023.

sua marca sem autorização. ii) Chanel vs. The Sims Online: Chanel processou a plataforma de jogo The Sims Online por permitir que usuários criassem personagens vestindo roupas com sua marca sem autorização. iii) Adidas vs. Virtual World Entertainment: Adidas processou a empresa de realidade virtual Virtual World Entertainment por permitir que usuários criassem itens virtuais que utilizavam sua marca sem autorização. iv) Gucci vs. Red Light Center: Gucci processou a plataforma de realidade virtual Red Light Center por permitir que usuários criassem itens virtuais que utilizavam sua marca sem autorização.

4 JURISDIÇÃO APLICÁVEL

Um dos grandes desafios relacionados aos direitos de propriedade intelectual, em especial às marcas, é determinar em que situações um tribunal tem jurisdição para julgar casos de infrações cometidas na internet. Geralmente, as soluções adotadas no âmbito internacional se baseiam na existência de pontos de conexão entre o uso infrator e os usuários a quem o bem se destina, para definir a jurisdição ou foro aplicável.

Na era digital, a questão da competência jurisdicional para julgar casos de infrações cometidas na internet não se baseia mais na interatividade do site do réu com consumidores de um país específico, nem na localização dos provedores de serviços de registro de nomes de domínio. Atualmente, o que importa é a existência de uma conexão entre o réu e o foro, além da simples previsibilidade de danos ao demandante em sua respectiva jurisdição. A mera interação com um demandante que tenha forte conexão com um determinado foro já não é suficiente para estabelecer a jurisdição adequada para julgar o caso (BAREIRO, 2022, p.9).

Um relatório recente do Comitê de Internet da Associação Internacional de Marcas (INTA), divulgado em meados de abril de 2022, analisou as abordagens adotadas em várias decisões recentes de tribunais de apelação no Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. O relatório apontou que muitas decisões levaram em consideração o conceito de direcionamento do público-alvo ou se o réu manifestou a intenção de estabelecer relações

comerciais com os consumidores naquela jurisdição, como uma maneira útil de abordar essa questão.²⁶

Como mencionado anteriormente, o metaverso não se refere apenas a mundos virtuais, mas também a experiências multidimensionais de uso e aplicação da internet como um todo. Portanto, as soluções adotadas para determinar quando um tribunal é competente para julgar casos de violações de marca na internet também poderia valer aos vários ecossistemas ou plataformas de metaverso.

No entanto, na prática, cada metaverso define suas próprias políticas de uso, que geralmente se referem aos termos e condições estabelecidos pela plataforma nas licenças do usuário final no momento da contratação do bem ou serviço. Em algumas plataformas, é especificamente estabelecido que o foro aplicável para casos de violação ou reclamação (incluindo infrações de marca) é o domicílio do proprietário da empresa, enquanto em outras é indicado que todas as disputas serão resolvidas por meio de arbitragem. (BAREIRO, 2022, p.10).

No Brasil, essas cláusulas que estabelecem competência em favor de tribunais estrangeiros poderiam ser consideradas válidas, desde que cumpram certos requisitos legais estabelecidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no Código de Processo Civil. No entanto, em relação à violação de marca no metaverso, ainda não há uma definição sobre qual jurisdição seria competente para julgar tais casos. Como se trata de um ambiente virtual que transcende fronteiras geográficas, pode ser difícil estabelecer uma jurisdição adequada.

Em geral, a resolução de disputas de marcas ocorre nos tribunais do país onde a marca está registrada e protegida legalmente. Portanto, se uma marca registrada em um determinado país for violada no Metaverso, a jurisdição desse país pode ser aplicada para resolver a disputa, contudo, pode

²⁶ MACKEON, John; MCDONALD Bruce. *Targeting and the part it plays in establishing jurisdiction in cases involving the use of trademarks on the internet*. **INTA Internet Committee Report**. Abr/2022 Disponível em: <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20220418-use-of-trademarks-on-the-internet-and-targeting-to-establish-jurisdiction.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2023.

ser necessário considerar outras questões legais, como a lei de propriedade intelectual e a lei de comércio eletrônico, para resolver a disputa de marca no Metaverso. À medida que o Metaverso se desenvolve, é possível que as jurisdições específicas para resolver disputas no Metaverso sejam estabelecidas.

CONCLUSÃO

Ainda não está claro quem construirá, será proprietário ou gerenciará o Metaverso. Até mesmo a definição do Metaverso ainda está em discussão. Apesar da incerteza que existe, ao menos duas coisas estão evidentes. Em primeiro lugar, o Metaverso é real e há algumas evidências de que pode se tornar realidade. Em segundo lugar, o Metaverso pode levantar várias questões legais, incluindo as relacionadas à lei de direitos autorais.

Neste artigo, o Metaverso é conceituado como um ambiente virtual compartilhado que integra a realidade virtual e a realidade física em tempo real, onde os usuários utilizam equipamentos dentro de um ambiente online tridimensional, com utilização de avatares para se representarem. O Metaverso promete borrar a linha entre o mundo real e a realidade virtual. Apesar desse conceito futurista, alguns estudos sugerem que tal fusão é possível.

Ao solicitar o registro de uma marca para proteção no metaverso, é recomendável seguir as orientações do classificador internacional de bens e serviços de Nice, a fim de determinar quais produtos ou serviços virtuais devem ser protegidos. Até que tenhamos uma classe especialmente desenhada para proteger produtos virtuais, devemos evitar registrá-los em classes destinadas a produtos físicos (por exemplo, classe 25 protege roupas e calçados) e solicitá-los em classes relacionadas a software (classe 9), marketing de software (classe 35), serviços de entretenimento (classe 41), entre outros.

A utilização de marcas de terceiros no metaverso sem a autorização do titular constitui uma das principais questões, considerando-se os diversos casos já ocorridos e cujo debate gerado alcançou níveis internacionais.

As soluções adotadas ainda são incipientes, pois o Metaverso provavelmente se desenvolverá mais rapidamente do que a adoção de uma regulamentação legal.

REFERÊNCIAS

AFOAKU, Mma. ***The Reality of Augmented Reality and Copyright Law***, 15 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 111, 113 (2017). Disponível em: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1280&context=njtip>. Acesso em: 15 fev. 2023.

AVILLA, Javier Antonio Nisa. *El Metaverso: conceptualización jurídica, retos legales y deficiencias normativas*. **El Derecho**. Nov./2021. Disponível em: <https://elderecho.com/metaverso-conceptualizacion-juridica>. Acesso em: 15 fev. 2023.

BALL, Matthew. ***Framework for the Metaverse***. The Metaverse Primer. Disponível em: <https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer>. Acesso em: 11 fev. 2023.

BAKER, Ashwin. ***Network Requirements for the Metaverse, Are We Ready?*** Ice Connect. Abr./2022. Disponível em: <https://www.iceconnect.com/blog/it-support/metaverse-network-requirements/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. **A Especialidade das Marcas**. Universo Jurídico, Juiz de Fora, ano XI, 31 de jan./2007. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/a-especialidade-das-marcas-2002.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Da tecnologia à Cultura: Ensaios Estudos de Propriedade Intelectual**: col. de Ana Beatriz Nunes Barbosa... [et. al.]. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 33 p

BAREIRO, Aldo Fabrizio Modica. *Protección de las marcas en el metaverso. Un análisis internacional y su aplicación al derecho paraguayo*. **Revista Jurídica UCA Law Review**, Assunção, Ed. 30, Ano 31, p. 453-466, out./2022. Disponível em: https://www.revistajuridicauc.com.py/wp-content/uploads/2022/11/Revista-Juridica-2021-2022-impresion_B-1.pdf. Acesso em: 11 fev. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Dispo-

nível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 22 fev. 2023.

CALEB & BROWN. **The Metaverse Part 3: Centralised and Decentralised Metaverse**. CALEB and BROWN. Jan./2022. Disponível em: <https://www.calebandbrown.com/blog/the-metaverse-part-3-centralised-and-decentralised-metaverse>. Acesso em: 11 fev. 2023.

CAMPELLO, Tatiana. Você sabe o que é metaverso e quais são os possíveis desafios? **Demarest**. Jul./22. Disponível em: <https://www.demarest.com.br/voce-sabe-o-que-e-metaverso-e-quais-sao-os-possiveis-desafios/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

CHEN, David. *The Metaverse is Here...But is the Hardware Ready?* **Spice Works**. Mar./2022. Disponível em: <https://www.spiceworks.com/tech/hardware/guest-article/the-metaverse-is-here-but-is-the-hardware-ready/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

GHAFFARY, Shirin. *Why you should care about Facebook's big push into the metaverse*. **VOX**. Nov./2021. Disponível em: <https://www.vox.com/recode/22799665/facebook-metaverse-meta-zuckerberg-oculus-vr-ar>. Acesso em: 11 fev. 2023.

GHLIONN, John Mac; HAMILTON, Brad. *Metaverse clothing, travel, plastic surgery: Experts predict life in 2030*. **N.Y. POST**. Jan./2022. Disponível em: <https://nypost.com/2022/01/08/experts-predict-living-in-the-metaverse-by-2030/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

GOODSON, Scott. *If You're Not Paying For It, You Become The Product*. **FORBES**. Mar./2012. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/03/05/if-youre-not-paying-for-it-you-become-the-product/?sh=10db4a1c5d6e>. Acesso em: 11 fev. 2023.

HELLER, Brittan. *Watching Androids Dream of Electric Sheep: Immersive Technology, Biometric Psychography, and the Law*. **23 VAND. L. REV.** 1, 27. 2021. Disponível em: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/jetlaw/vol23/iss1/1/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

HOWELL, James. **Metaverse v. Virtual Reality: Key Differences**. 101 Blackchains. Mar./2022. Disponível em: <https://101blockchains.com/metaverse-vs-virtual-reality/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

Hermes Int'l v. Rothschild, 22-CV-384 (JSR) (United States District Court, S.D. New York 18 de May de 2022). Disponível em <https://casetext.com/case/hermes-intl-v-rothschild-5>. Acesso em: 22 fev. 2023.

JUNGMANN, Diana de Mello. **A caminho da inovação: proteção e negócios com bens de propriedade intelectual**: guia para o empresário/ Diana de Mello Jungmann, Esther Aquemi Bonetti. – Brasília: IEL, 2010.

MACKEON, John; MCDONALD Bruce. Targeting and the part it plays in establishing jurisdiction in cases involving the use of trademarks on the internet. **INTA Internet Committee Report**. Abr./2022 Disponível em: <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20220418-use-of-trademarks-on-the-internet-and-targeting-to-establish-jurisdiction.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2023.

MAY, Timothy C. **The Crypto Anarchist Manifesto**. MIT. Disponível em: <https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/crypto/cypherpunks/may-crypto-manifesto.html>. Acesso em: 11 fev. 2023.

Merriam-Webster, *Words We're Watching: That's So Meta – Things are about to get meta*. **Merriam-webster**. Jan./2019, Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/meta-adjective-self-referential>. Acesso em: 11 fev. 2023.

Merriam-Webster, *Metamorphosis*, **Merriam-Webster Dictionary**. Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/metamorphosis>. Acesso em 11 fev. 2023.

Merriam-Webster. *Virtual Reality*. **Merriam-Webster Online Dictionary**. Disponível em: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/virtual%20reality>. Acesso em: 15 fev. 2023.

MILEVA, Geri. *Top 10 Metaverse Games to Immerse Yourself Into (2023)*. **INFLUENCER MARKETING HUB**. Dez./2022. Disponível em <https://influencermarketinghub.com/top-metaverse-games/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

MINARI, Gustavo. Por que o criador do termo “metaverso” está revoltado com o Facebook? **Canaltech**. Nov./21. Disponível em: <https://canaltech.com.br/inovacao/por-que-o-criador-do-termo-metaverso-esta-revoltado-com-o-facebook-201311/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

MURRAY, Michael D. **Trademarks, NFTs, and the Law of the Metaverse**. Jul./2022. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4160233>. Acesso em: 11 fev. 2023.

NANOBASHVILI, Levan. *If the Metaverse is Built, Will Copyright Challenges Come?* **21 UIC REV. INTELL. PROP. L.** 215 (2022). Disponível em: <https://repository.law.uic.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1516&context=ripl>. Acesso em: 21 jan. 2023.

PARK, Kathryn. As marcas e o metaverso. **Revista OMPI**. Número 1/2022. Mar./2022. Disponível em: https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2022/01/article_0006.html. Acesso em: 21 jan. 2023.

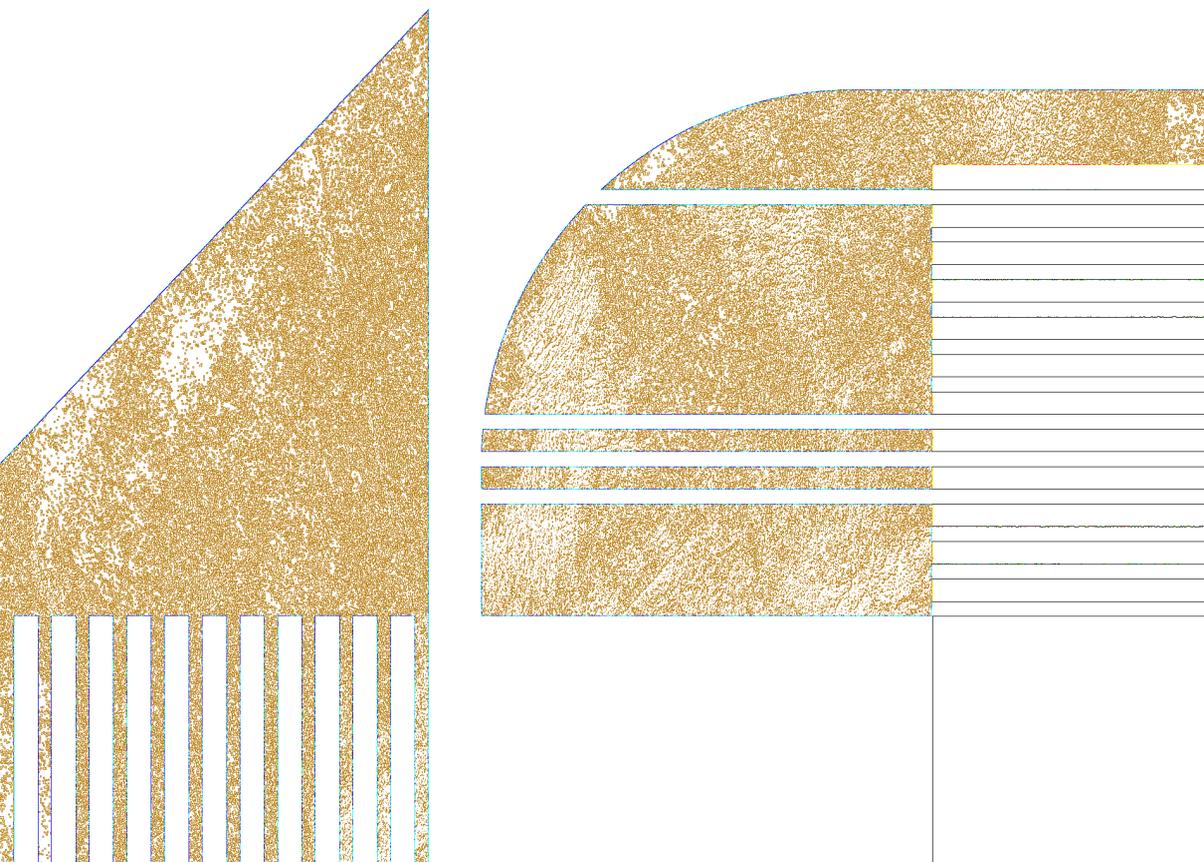
ROBERTSON, Adi; PETERS, Jay. *What Is the Metaverse, and Do I Have to Care?*, **THE VERGE**. Out./2021. Disponível em: <https://www.theverge.com/22701104/metaverse-explained-fortnite-roblox-facebook-horizon>. Acesso em: 11 fev. 2023.

SUN, Justin. *Why the future of the metaverse can only be decentralized*. Data Decision Makers. Mar./2022. Disponível em: <https://venturebeat.com/datadecisionmakers/why-the-future-of-the-metaverse-can-only-be-decentralized/>. Acesso em 11/02/2023.

WRIGHT, Turner. Pedidos para marcas registradas de criptomoedas, NFTs e Metaverso aumentam em 2022, diz relatório. **Coin Telegraph**. Set./2022. Disponível em: <https://cointelegraph.com.br/news/trademark-applications-for-crypto-nfts-and-metaverse-surge-in-2022-report>. Acesso em: 11 fev. 2023.

PARTE 3

INOVAÇÃO, PATENTES E O INTERESSE PÚBLICO



REFLEXÕES SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E QUESTÕES TRABALHISTAS

REFLECTIONS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND LABOR ISSUES

JULIANA VIEIRA PELEGRINI CELLA¹

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo abordar algumas reflexões sobre o futuro do trabalho e neste enfoque trazer a obra de Yuval Noah Hariri, 21 Lições Para o Século 21, como marco teórico. Nesta obra, o autor analisa questões políticas, sociais, existenciais e tecnológicas e como estas afetam a vida contemporânea mundial. Será demonstrado no decorrer do trabalho alguns aspectos sobre o futuro do trabalho diante dos avanços tecnológicos. Como a tecnologia tem afetado e transformado o mundo do trabalho e trazer reflexões sobre como serão as profissões no futuro, se serão substituídas pelas máquinas, se haverá empregos para todos os indivíduos se as profissões que existem hoje, não serão mais necessárias no futuro. Neste sentido, como a tecnologia irá transformar o trabalho no futuro? O método a ser empregado neste trabalho será o hipotético dedutivo, e será utilizado pesquisas bibliográficas, assim como referências de artigos extraídos em sites.

Palavras – chave: futuro; trabalho; inteligência artificial; tecnologia.

ABSTRACT

This article aims to address some reflections on the future of work and in this approach bring the work of Yuval Noah Hariri, 21 Lessons for the 21st Century, as a theoretical fra-

¹ Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/GO, Pós-graduada em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR, Mestre em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, Doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Endereço eletrônico: juliana.vieirapelegrini@gmail.com

mework. In this work, the author analyzes political, social, existential, and technological issues and how they affect contemporary world life. It will be demonstrated during the work some aspects about the future of work in the face of technological advances. How technology has affected and transformed the world of work and bring reflections on what the professions will look like in the future, whether they will be replaced by machines, whether there will be jobs for all individuals if the professions that exist today will no longer be needed in the future. In this sense, how will technology transform work in the future? The method to be employed in this work will be the hypothetical deductive, and will be used bibliographic searches, as well as references of articles extracted from websites.

Keywords: *future; job; artificial intelligence; technology.*

SUMÁRIO

I; II; III; Conclusão; Referências.

I.

A Revolução Industrial no XIX trouxe inúmeras mudanças sociais e transformações no âmbito do trabalho, econômico e político. Tais mudanças na época, pareciam de difícil adaptação e nenhum modelo social econômico e político eram capazes de lidar com todas as transformações sofridas pela revolução. Sistemas como o feudalismo e monarquismo assim como as religiões não estavam preparados para lidar e administrar as metrópoles industriais que se formavam assim como o êxodo de trabalhadores e a instabilidade da economia moderna. Como consequência, o ser humano desenvolveu modelos novos, as democracias liberais, ditaduras comunistas e regimes fascistas, e com os novos modelos, vieram as guerras, as revoluções, e só após mais de um século de guerras e revoluções que foi possível implementar as melhores soluções, novos aprendizados. Nas palavras de Harari (2018, p. 57), a Primeira Guerra Mundial, a Grande Fome Ucraniana, e o trabalho infantil nas minas de carvão, representam apenas uma pequena parte do tributo pago pelo gênero humano por esse aprendizado.

No século XXI outras revoluções estão acontecendo, a revolução tecnológica, a tecnologia da informação, a biotecnologia, revoluções que estão desafiando o gênero humano em diferentes escalas. Segundo Harari (2018, p. 58), os desafios tecnológicos do século XXI são bem maiores do que os do século anterior, uma vez que os desafios anteriores eram representados pelos motores a vapor, as ferrovias e a eletricidade. Considera o imenso poder destrutivo de nossa civilização, e que os modelos fracassados podem desencadear em guerras nucleares, monstruosidades geradas pela engenharia genética e o colapso da biosfera.

Os avanços da tecnologia deste século trazem mudanças extremas, na forma de pensar, agir, comportamentais, sociais, necessidade de consumo, culturais, políticas, econômicas e essas mudanças atingem a forma como trabalhamos e como o trabalho está sendo modificado pelas tecnologias. Na visão de Harari (2018, p. 40) Não se tem uma perspectiva de como será o mercado de trabalho em 2050, mas o aprendizado da máquina assim como a robótica irão transformar a maioria das modalidades de trabalho.

Cattani, Holzmann (2011, p.7,8) analisam que o trabalho passa por contínuas mutações, tanto em sua organização, estatutos legais e base tecnológica. Com o capitalismo essas mudanças ocorrem de forma acelerada, e que é possível dizer que nos últimos 100 anos as mudanças foram mais substantivas que nos séculos precedentes. As transformações que ocorreram nos últimos dez anos são muito mais complexas do que as que ocorreram no século XX e a perspectiva de profundas transformações nos próximos 10 anos podem ser extraordinariamente diferentes de tudo que já conhecemos, devido a rapidez das inovações tecnológicas.

Assim, as mudanças e inovações criadas pela tecnologia modificam e irão modificar cada vez mais o mundo em que vivemos e transformando as relações de trabalho, a visão que temos de trabalho, o modo como trabalhamos, assim como a criação de novas profissões e extinção de outras.

No século XX depois da II Guerra Mundial, o trabalho assalariado possibilitou uma segurança aos trabalhadores, e neste sentido, abriu a possibilidade de organizar suas vidas e projetar um futuro, assim como uma perspectiva para o futuro dos filhos. O Estado provedor garantiu essa segu-

rança, dando liberdade aos trabalhadores para assegurarem seus direitos junto ao empresariado.

No último quartel do século XX, o arcabouço social e legal do trabalho, foi sendo modificado para a reestruturação da produção, da globalização financeira, assim como das privatizações do patrimônio público. E com isso, as minorias que detêm o poder econômico recuperaram os privilégios materiais assim como a legitimidade social. Com essas mudanças, o trabalho assalariado, formalizador e garantidor de direitos laborais, foi dando lugar a novas modalidades, e as formas flexibilizadas das relações de trabalho, resultaram em precariedade, menores ganhos diretos, indiretos que eram garantidos pelo Estado. (CATTANI, HOLZMANN, 2011, p.7,8).

No pensamento de Toffler (1970, p.18) O que está a acontecer agora é segundo tudo indica, mais profundo e mais importante do que a revolução industrial. Na realidade, um número crescente de opiniões dignas de crédito afirma que o momento presente representa nada menos do que a segunda grande cisão da história humana, só comparável em magnitude à primeira grande ruptura da continuidade histórica que foi a passagem do barbarismo para a civilização. TOFFLER, Alvin. Choque do futuro. Lisboa: Edição Livros do Brasil, 1970.

Harari, (2018, p.40) menciona que desde o início da Revolução Industrial, quando um emprego era perdido para uma máquina, um novo emprego era criado, e o padrão de vida médio melhorou de certa forma. Mas na atualidade, acredita que o aprendizado de máquina será um fator que realmente mudará a sociedade.

Dessa nova realidade, existe a tese da crise do trabalho, da perda da sua centralidade na construção de identidades individuais e coletivas. Porém, a crise do trabalho assalariado não é uma necessidade histórica inelutável; e tampouco seus efeitos lavam para um patamar superior de civilização. As transformações no mundo, pelos resultados das inovações tecnológicas, gerenciais e institucionais, o aumento do não/ trabalho/ desemprego e seus efeitos danosos são preocupações disseminadas entre acadêmicos, entre os trabalhadores e o público em geral. Desta forma, nas palavras de CATTANI, HOLZMANN (2011, p.7,8), o desafio que se apresenta,

tanto na esfera da produção, como de criação de valores, será de avançar na direção de sistemas que atendam as demandas da humanidade.

Com as mudanças trazidas pelas novas tecnologias e a preocupação com o futuro do trabalho, Pastore, (1995, p.33), argumenta que anteriormente a teoria econômica dividia o tempo do homem em duas partes, trabalho e lazer. Mas devido aos avanços tecnológicos, o tempo será dividido em três partes, trabalho, lazer e aprendizagem. Ou seja, a tecnologia exigirá dos seres humanos uma grande parcela de seu tempo para dominar e aprender a tecnologia. Na visão do autor, no mundo só haverá espaço para quem tiver capacidade de aprender e reaprender continuamente. Menciona ainda, que não haverá lei, sindicato ou partido que farão empresários contratarem pessoas despreparadas. Barra, (2019), dispõe que as competências de hoje não serão as competências de amanhã e as competências adquiridas hoje podem se tornar obsoletas rapidamente.

Existem ainda outros fatores na mudança do trabalho, que serão as mudanças demográficas, uma vez que existe um aumento da população jovem em alguns países e o envelhecimento em outros, a pressão no mercado de trabalho pode aumentar assim como os sistemas de seguridade social, e que tais mudanças podem oferecer novas oportunidades de trabalho assim como a garantia dos serviços a todos.

Neste sentido, Harari (2018, p. 41) reflete que a revolução da IA – Inteligência Artificial não apenas envolve fazer com que os computadores se tornem mais rápidos e inteligentes, a revolução da IA avança tanto na ciência da vida, como na ciência social. Assim menciona que quanto maior for a compreensão dos mecanismos bioquímicos que sustentam emoções, desejos e as escolhas humanas, os computadores podem se tornar melhores na análise do comportamento humano, tanto nas suas decisões como na substituição de motoristas, profissionais de finanças e advogados humanos.

Rosa (2018), traz uma reflexão mais positiva no sentido de que empregos serão substituídos, ou extintos, mas outras oportunidades surgirão para que souber entender as mudanças trazidas pela inovação tecnológica. Argumenta que o futuro será promissor para os profissionais que consegui-

rem tomar contato com a sensibilidade humana. E isso, segundo o autor, será o grande diferencial dos profissionais do futuro, ou seja, saber lidar com pessoas, gerenciar de forma estratégica e humana. A tecnologia auxiliará nos trabalhos braçais, mas será a inteligência que continuará sendo exercida pelos profissionais.

A questão de como será o trabalho no futuro causa incertezas e insegurança, uma vez que nem todas as pessoas terão a oportunidade de se atualizarem continuamente diante dos avanços tecnológicos e talvez várias profissões, de fato serão extintas. Neste viés Sette (2018, p.10) menciona que com o advento do “mundo globalizado” ao invés de unir as classes distintas das populações, vem criando abismos cada vez mais profundos aumentando a insegurança e a incerteza de forma geral.

Segundo Harari (2018, p.43) com o advento da IA, a máquina irá superar o ser humano em vários quesitos, principalmente pelo desenvolvimento da “intuição humana” que já está sendo desenvolvido pela inteligência artificial. Neste sentido ressalta que a ameaça de perda de emprego não é resultado apenas da tecnologia da informação, mas sim, de sua confluência com a biotecnologia. Nas palavras do autor, o que os neurocientistas estão aprendendo sobre a amígdala e o cerebelo pode permitir que computadores superem psiquiatras e guarda costas humanos em 2050.

Dentro dessas perspectivas de acordo com Gonçalves, Gomes (1993, p.113), a introdução da tecnologia na realização do trabalho gera impactos negativos para a organização e para os trabalhadores, que precisam ser atenuados. A definição dos ajustes necessários para a implantação de novas tecnologias é uma etapa importante do processo, muitas empresas enfrentam os impactos negativos procurando treinar seu pessoal não apenas para a utilização de novas tecnologias, como para relocar o pessoal deslocado pelo emprego da nova tecnologia. A questão é de aprendizado e não simplesmente de treinamento. A competência para a utilização de novas tecnologias é importante não apenas para o operador de equipamentos, como também para seus chefes e para quem gerencia o trabalho da equipe.

Neste aspecto as mudanças que estão sendo trazidas no âmbito do trabalho pela tecnologia devem abranger não só os trabalhadores, mas

toda a equipe formada na empresa com o intuito de serem preservados os empregos. Mas será que essa adaptação tecnológica no sentido de treinamento de pessoal será suficiente para a manutenção das profissões ou será que a tecnologia irá se desenvolver de tal forma, que mesmo através de treinamento, os indivíduos ficarão sem trabalho. Neste sentido Harari (2018, p.43) observa que estamos diante não da substituição de milhões de trabalhadores humanos individuais por milhões de robôs e computadores individuais, mas, provavelmente, da substituição da humanos individuais por uma rede integrada.

Plastino, Zuppolini, Govier (2019, p.6) ressaltam que não há dúvidas de que novos postos de trabalho irão surgir com o tempo e que muitos empregos que já existem irão sofrer transformações com a transferência de tarefas para as máquinas inteligentes. Essa transição nos mercados de trabalho confirma a necessidade de as empresas tomarem atitudes responsáveis. As organizações investirão em tecnologia para concorrer de forma mais eficiente, contribuindo para o crescimento econômico e o aumento da produtividade.

Desta forma, devido a tecnologia e futuro os indivíduos terão que se reciclar, buscar novas capacidades no mercado de trabalho assim como novas profissões. A tecnologia faz parte do mundo atual e o ser humano deverá se adaptar as novas transformações trazidas pela tecnologia.

II.

Quais profissões ou habilidades que serão úteis numa era totalmente informatizada, em que veículos autogeridos podem fazer parte da vida dos indivíduos, assim como um sistema de saúde integrado facilitando o acesso, paciente e médico.

Na visão de Harari (2018, p.46) em curto prazo, a IA e a robótica não eliminarão por completo setores inteiros da economia. Na perspectiva do autor, os trabalhos que requeiram especialização em uma estreita faixa de atividades que sejam padronizados serão automatizados, mas será mais difícil substituir os humanos nas atividades que exijam uma ampla variedade

de habilidades, e que saibam lidar com situações imprevisíveis. Neste sentido, cita as atividades de cuidado – dos enfermos, das crianças e idosos, que provavelmente não serão substituídas por robôs a curto prazo.

Plastino, Zuppolini, Govier (2019, p.9, 16) mencionam que desde a Revolução Industrial as novas tecnologias, do motor a vapor ao microprocessador, foram discutidas no sentido de se criar ou destruir empregos. Na sociedade contemporânea os avanços tecnológicos, como a IA e robótica retomaram esse debate a respeito dos empregos. Mesmo diante da impossibilidade de se prever quais empregos irão surgir, é possível prever um grande deslocamento, no futuro próximo, de trabalhadores que dedicam grande parte do tempo a tarefas de rotina, pois estas podem ser realizadas por máquinas. Desta forma, apontam que um dos desafios das políticas públicas assim como instituições de ensino e treinamento será o de identificar quais serão os empregos do futuro, objetivando um preparo dos trabalhadores que serão substituídos por máquinas. Propõe assim, que haj uma abordagem responsável em relação à transformação digital, neste sentido, as empresas inteligentes podem investir na capacitação dos funcionários para sejam mais valiosos do que as máquinas quando estas assumirem os trabalhos rotineiros. Ressaltam ainda que, com a tecnologia, vários tipos de trabalho foram criados, trabalhos que não existiam há dez anos atrás e que os avanços tecnológicos sempre criaram novos empregos. Mesmo assim, prever quais empregos surgirão em quantidade significativa, é difícil, e definir as competências que serão necessárias para os empregos que existirão daqui a uma década é um desafio cada vez mais complexo.

Silva (1995, p. 180), menciona que entre a metamorfose do trabalho e trabalhador, caminha paralelamente a redução global da quantidade de trabalho disponível, o mercado de trabalho se encolhe e fica mais seletivo, fato que acentua a exclusão social dos menos preparados, tudo isso ocorre devido a globalização da economia, junto com os avanços de tecnologia.

Cattani, Holzmann (2011, p.12) mencionam que a tecnologia extrapola a esfera do trabalho, mas mesmo trazendo benefícios aos indivíduos e às coletividades, é indispensável que seja feita uma análise das implicações que venha a gerar. Neste sentido, organismos geneticamente modifi-

cados, nanotecnologia, tecnociência de ponta, sistemas personalizados de vigilância eletrônica, avançam insidiosamente em todos os espaços da vida humana e das relações sociais. Assim como a longevidade e a própria reprodução humana estão sendo modificadas pelas tecnologias avançadas, na visão dos autores nada parece escapar à intensidade e à aceleração das mudanças.

Na visão de Sankievicz, Pinheiro (2021, p. 508) os mecanismos de inteligência artificial já são usados como instrumento de recrutamento, planejamento de estratégias e gerenciamento de processo de desempenho dos empregados. Ressaltam os autores que há softwares de segurança que podem monitorar o desempenho e apagar remotamente conteúdos acessados ou obtidos no trabalho por meio de terminais móveis dos empregados, como celulares e tablets.

Vale ainda ressaltar segundo os autores (2021, p.509) que a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGDP), certamente se aplica às relações de trabalho e emprego e levantará questões fundamentais sobre os limites da atuação das empresas no tratamento de dados pessoais. E ainda de acordo com os referidos autores (2021, p.511), a Lei Geral de Proteção de Dados, implicará necessariamente alterações nos contratos de trabalho, com o intuito de adequá-los às novas regras exigidas.

É importante observar que as novas relações de trabalho assim como os novos tipos e formatos de trabalho estão a cada dia sofrendo modificações e cabe a lei proteger essas novas relações de trabalho assim como proteger as relações de trabalho, com o objetivo de garantir aos trabalhadores uma relação justa, protegida e plena de trabalho.

III.

Nas palavras de Harari (2018, P.52), o problema com todos esses novos empregos, no entanto, é que eles provavelmente exigirão altos níveis de especialização, e não resolverão, portanto, os problemas dos trabalhadores não qualificados que estão desempregados. A criação de novos empregos humanos pode mostrar -se mais fácil do que reiterar humanos para

preencher esses empregos. Em ciclos de automação anteriores, as pessoas podiam passar de um trabalho padronizado de baixa qualificação a outro com facilidade. E explica que, em 1920, um trabalhador agrícola dispensado devido à mecanização da agricultura era capaz de achar um novo emprego numa fábrica de tratores. Em 1980, um operário de fábrica desempregado poderia trabalhar como caixa de supermercado. Essas mudanças de ocupação eram possíveis porque a mudança do campo para a fábrica e da fábrica para o supermercado só exigiam um retreinamento limitado.

Mas em 2050, será um tanto diferente, pois, um operário ou um caixa, que perderem seus empregos por um robô, dificilmente conseguirão começar a trabalhar como operador de drone, ou como parte de uma equipe de IA em alguma empresa. Esses trabalhadores não terão a qualificação adequada.

Como consequência, na visão de Harari (2018, p.53), apesar do aparecimento de novos empregos humanos, poderíamos assim mesmo testemunhar o surgimento de uma nova classe de “inúteis”. De fato, poderíamos viver em uma sociedade onde haveria um alto nível de desemprego e escassez de trabalho qualificado. E mesmo os empregos que sobram estarão livres das ameaças da automação, uma vez que o aprendizado de máquina e robótica irão se aprimorar cada vez mais.

Mesmo que algum trabalhador consiga se reinventar e consiga exercer outra função, diante da rapidez da tecnologia, este mesmo trabalhador terá que se reinventar durante os anos, uma vez que a nova profissão já poderá ter se tornado obsoleta. Neste sentido, a volatilidade dos trabalhos, dificultará a organização de sindicatos assim como a garantia dos direitos trabalhistas. Harari (2018, p. 54) menciona que se hoje diante das novas economias que envolvem trabalho temporário sem proteção, como será sindicalizar uma profissão que prolifera e desaparece em uma década?

Mattoso (2000), dispõe que o desemprego é, contraditoriamente, consequência do desenvolvimento do progresso técnico, nas condições próprias ao funcionamento sem controle do modo de produção capitalista. Embora o móvel da inovação tecnológica seja a dinâmica da acumulação na busca incessante da maior valorização possível do capital, ela move-se

contra os trabalhadores e a sociedade como resultado da sua apropriação privada, de sua utilização unilateral e sem regulação social.

A introdução da inovação tecnológica no processo produtivo continua cumprindo seu papel histórico na sociedade capitalista, ou seja, reduzir o trabalho vivo diretamente envolvido na produção, favorecendo a empresa inovadora com maiores ganhos de produtividade e maior competitividade *vis-à-vis* seus concorrentes. Nesse sentido, quando se observa uma empresa ou setor, é considerável o papel da inovação tecnológica (e em especial das atuais inovações da informação e comunicação) nas alterações qualitativas e quantitativas do emprego.

Neste sentido, as inovações tecnológicas refletem nas questões de trabalho, assim como em aspectos de desemprego por falta de qualificação adequada. Os ganhos que as empresas visam assim como os investimentos em tecnologia criam abismos para os trabalhadores que não se aprimoram e neste sentido as empresas deveriam investir em seus funcionários colaborando para o seu aprimoramento, manutenção e proteção do emprego assim assegurarem os direitos e garantias trabalhistas.

Hariri (2018, p.56) questiona, mesmo que fosse possível inventar novos empregos e retrainar a força de trabalho, a pergunta seria se um humano mediano terá a energia e resistência necessárias para uma vida de tantas mudanças. Afirma que mudanças são sempre estressantes, e o mundo frenético do século XXI gerou uma epidemia global de estresse. Desta forma, uma classe "inútil" pode surgir em 2050 devido não apenas à falta absoluta de emprego ou de educação adequada, mas também à falta de energia mental.

Mas ninguém sabe ao certo como será o impacto do aprendizado de máquina e automação nas profissões, e essas mudanças não só dizem respeito a tecnologia, como também interferem no âmbito das decisões políticas e culturais. Na reflexão de Harari (2018, p. 57) As potenciais rupturas social e política são tão alarmantes que, mesmo que a probabilidade de desemprego sistêmico em massa seja baixa, devemos levá-la a sério.

Diante das perspectivas apresentadas soluções podem ser encontradas para que não ocorra essa perda de empregos pela tecnologia. Neste

sentido, os governos podem decidir retardar o ritmo da automação para reduzir seu impacto e dar tempo para reajustes. A legislação pode bloquear novas tecnologias mesmo se forem comercialmente viáveis e economicamente lucrativas. Retardar o ritmo das mudanças pode nos dar tempo para a criação de novos empregos capazes de substituir a maior parte das perdas (HARARI, 2018, P. 58,59).

Diniz, (2015, p.33) faz considerações acerca da Revolução Tecnológica, no sentido de que esta possui impacto real no mundo do trabalho, e, por consequência nas relações sociais, questiona sobre a necessidade de permanência do trabalho tradicional e a substituição deste por algo novo que irá preencher as necessidades materiais e espirituais do ser humano, pois, na visão da autora, não adianta pregar que a dita revolução mudará radicalmente a forma de se viver se a sociedade não estiver preparada para tais transformações, sob pena de se criar um caos.

A autora (2015, p.33) menciona que não há uma resposta correta e única para tal questionamento, ainda mais considerando as diversas gerações que compõe uma sociedade, sendo que talvez para as gerações mais antigas o trabalho tradicional tenha mais importância do que para as gerações mais novas, criando além de um conflito social, uma dificuldade para o Estado resolver tais problemas.

Muraro, (1972, p.64) reflete que dada a velocidade da evolução tecnológica, não é possível prever as consequências da sua implantação para o mercado de trabalho assim como para a sociedade. Podendo esta se tornar decisiva na libertação do ser humano emancipando -o do trabalho, mas pode por outro lado, efetivar a sua categórica escravização.

Diniz, (2015, p. 37) analisa que cada vez mais o homem está se convertendo em organismos cibernéticos em razão da utilização de próteses, produtos químicos, imagens artificiais e dispositivos de comunicação, ou seja, está a um passo da reengenharia tecnológica do próprio ser humano com o desenvolvimento da robótica, da inteligência artificial, da informática de comunicação e da engenharia genética. Mas cabe ao ser humano dominar as regras e encontrar seus próprios limites, desconstruindo e construindo paradigmas que tornarão a sociedade melhor para todos.

Na perspectiva de Torres (2007, p. 43-44), a questão da tecnologia dependerá dos limites impostos à sua utilização e deverá priorizar o desenvolvimento e não apenas a busca do progresso econômico. Neste sentido, as empresas deverão ter uma preocupação maior com a adaptação do homem à máquina do que com a utilização da máquina como melhoria da condição social do homem.

Sob o enfoque de Diniz (2015, p.43) é importante lembrar que foi o próprio homem que criou e desenvolveu a máquina, portanto, ele somente se tornará seu escravo, se quiser, pois dele depende as decisões de utilização sustentável da tecnologia.

Segundo Fortes, Cella (2019, p. 423), a discussão sobre o papel do direito frente às novas tecnologias é indispensável, principalmente em um contexto em que o poder de informação e da comunicação são determinantes para usuários de internet, organizações e governos.

CONCLUSÕES

Com os avanços tecnológicos do século XXI é visível diante das análises trazidas no trabalho, uma crescente preocupação do reflexo que a tecnologia poderá causar no âmbito do trabalho. Neste sentido, pode se perceber o receio da substituição dos seres humanos pelas máquinas em diversas profissões. A preocupação com o nível de desemprego está fazendo parte da realidade mundial e o presente trabalho buscou abordar algumas questões referentes a este tema. Como será o futuro do trabalho no século XXI, como os indivíduos terão que se adaptar a essa nova realidade.

Existem visões otimistas sobre o tema, e visões pessimistas que se tornaram mais latentes. Primeiramente pela questão da falta de qualificação adequada dos indivíduos para se inserirem nesse mercado tecnológico, e segundo porque a inteligência artificial tem se desenvolvido de tal forma, que em muitos casos, de fato, a máquina poderá superar o ser humano no desenvolvimento de tarefas de forma superior. O desenvolvimento tecnológico traz consigo uma revolução social e econômica em que os seres hu-

manos deverão modificar formas de trabalhos tradicionais para formas de trabalho diferentes do que se poderia imaginar.

Assim, a realidade é que existe uma transformação no sistema de trabalho e os indivíduos terão que se reinventar para acompanhar essa transformação se quiserem permanecer no mercado de trabalho. As novas formas de economia trazidas pela tecnologia aumentam esse fato da realidade da sociedade contemporânea. Vários tipos de profissões já surgiram através da tecnologia, globalização, internet, a chamada economia de compartilhamento, influenciou novas descobertas e possibilidades de trabalho.

Desta forma, não se sabe ao certo o que irá ocorrer nos próximos anos, mas devido aos avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, o trabalho qual o conhecemos sofrerá com esses avanços e o ser humano deverá buscar novas formas de lidar com as transformações que a tecnologia introduz na realidade social a cada dia.

REFERÊNCIAS:

BARRA, Juliano. **Avanços Tecnológicos e o Futuro do Trabalho**. Disponível em: <http://www.aasp.org.br>. Acesso em: 12 out. 2019.

CATTANI, Antônio David; HOLZMANN, Lorena. (org). **Dicionário de Trabalho e Tecnologia**. Editora: Zouk, 2 ed. Porto Alegre, 2011.

DINIZ, Patrícia Dittrich Ferreira. **Trabalhador versus Automação**: impactos da inserção da tecnologia no meio ambiente do trabalho à luz do tecnodireito e da tecnóética. Curitiba: Juruá, 2015.

FORTES, Vinícius Borges; CELLA, José Renato Gaziero. **Há espaço no direito para um 'ciberdireito'? Uma proposta a partir das novas diretrizes curriculares para os cursos de direito no Brasil**. – Educação Jurídica no Século XXI. 1 ed. Florianópolis: Habitus, 2019.

GONÇALVES, José Ernesto Lima; GOMES, Cecília de Almeida. A Tecnologia e a Realização do Trabalho. **Revista de Administração de Empresas** – São Paulo, 33(1):106-121. Jan/fev.1993.

HARARI, Yuval Noah. **21 Lições para o Século 21**. 1 edição, São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

MATTOSO, Jorge. **Tecnologia e Emprego**: uma relação conflituosa. Disponível em: [http:// www.scielo.br](http://www.scielo.br) - São Paulo Perspec. Vol. 14, n.3, july/sept 2000. Acesso em: 14 out. 2019.

MURARO, Rose Maria. **A automação e o futuro do homem**. Rio de Janeiro: Vozes, 1972.

PASTORE, José. O Futuro do Trabalho no Brasil e no Mundo. Disponível em: [http:// www.scielo.br](http://www.scielo.br). **Em Aberto**: Brasília, ano 15, n.65, jan./mar. 1995. Acesso em: 12 out. 2019.

PLASTINO, Eduardo; ZUPPOLINI, Mariana; GOVIER, Matthew. América Latina: Competências para o trabalho na era das máquinas inteligentes. 2019. Disponível em: <http://www.accenture.com> . Acesso em: 12 out. 2019.

ROSA, Mario. **O Futuro do Trabalho diante das Novas Tecnologias**. Disponível em: <http://www.dinheirama.com> . Acesso em: 13 out. 2019.

SETTE, Sandra Mara Franco. **Direito Fundamental ao Meio Ambiente Saudável do Trabalho**: O Encontro dos Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Direito, do Centro Universitário Curitiba. Disponível em: <http://www.unicutiba.com.br>. Acesso em: 14 out. 2019.

SILVA, José Pereira da. **A Crise da Sociedade do Trabalho em Debate**. Disponível em: [http:// www.unicamp.br](http://www.unicamp.br) – Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp. Lua Nova n.35, 1995. Acesso em: 13 out. 2019.

TOFFLER, Alvin. **Choque do futuro**. Lisboa: Edição Livros do Brasil, 1970.

TORRES, Anita Maria Meinberg Percin. **A saúde da mulher e o meio ambiente de trabalho**. São Paulo: LTr, 2007.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO RECONHECIMENTO FACIAL EM SEGURANÇA PÚBLICA - DADOS SENSÍVEIS E SELETIVIDADE PENAL¹

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FACE RECOGNITION IN PUBLIC SAFETY: SENSITIVE DATA AND CRIMINAL SELECTIVITY

JANIO KONNO JÚNIOR²

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a utilização de sistemas de reconhecimento facial, pautados em inteligência artificial, pelos órgãos de segurança pública e as possíveis violações dos direitos humanos e fundamentais na coleta e armazenamento de tais dados sensíveis, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, diante da discussão que já restou instalada acerca da utilização do reconhecimento facial como ferramenta da seletividade penal que redunde na exclusão de pessoas indesejáveis, incrementando práticas discriminatórias e as desigualdades sociais, raciais e de gênero.

Palavras-chave: Reconhecimento Facial; Inteligência Artificial; Segurança Pública; Seletividade Penal.

¹ Artigo apresentado como requisito de conclusão da disciplina "ESTUDOS COMPLEMENTARES - E - Direito da Sociedade da Informação, Direitos Intelectuais, Economia Criativa, Direitos Autorais e Novas Tecnologias" ministrada pelos Professores Dr. Marcos Wachowicz, Dra. Ângela Kretschmann e Dra. Karin Grau-Kuntz no Mestrado em Direito da Universidade Federal do Paraná – UFPR.

² Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Professor da Academia de Polícia "Dr. Coriolano Nogueira Cobra" – ACADEPOL. Investigador de Polícia do Estado de São Paulo.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the use of facial recognition systems, based on artificial intelligence, by Public Security agencies and possible violations of human and fundamental rights in the collection and storage of such sensitive data, in accordance with the Brazilian General Data Protection Law, given the discussion that has already remained about the use of facial recognition as a tool for criminal selectivity that results in the exclusion of undesirable people, increasing discriminatory practices and social, racial and gender inequalities.

Keywords: *Facial Recognition; Artificial Intelligence; Public Security; Criminal selectivity.*

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Reconhecimento facial e segurança pública; **2.** Seletividade penal; Considerações finais; Referências.

INTRODUÇÃO

A utilização de algumas espécies de soluções tecnológicas como forma de individualização e instrumentação à serviço da segurança pública já fez se instalarem várias discussões, sendo a mais recentes polêmica resultante do reconhecimento facial por meio de inteligência artificial. Parte da discussão inicia-se com o desconhecimento, podemos dizer que até de forma preconceituosa, do conceito e utilização da inteligência artificial.

Esta tecnologia emprega dados biométricos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como no Decreto 10.046/2019, razão pela qual este artigo tem por escopo analisar estas questões técnicas e jurídicas, bem como eventual impacto que decorre de seu emprego, inclusive sob o aspecto de servir como meio para reforçar a seletividade penal e exclusão dos indesejáveis, promovendo o incremento da discriminação propiciada pelas desigualdades sociais, raciais e de gênero. Para este fim serão analisados aspectos concernentes ao uso da inteligência artificial empregada para

o fim de se obter, no espaço público, principalmente, o reconhecimento facial de pessoas.

Quanto à metodologia aplicada, vale-se do processo lógico-dedutivo, com o método de investigação científica pautado em pesquisas bibliográficas em livros, artigos e reportagens, bem como a legislação pátria.

1 RECONHECIMENTO FACIAL E SEGURANÇA PÚBLICA

A biometria é uma das formas de individualização dos sujeitos aplicada pela humanidade há alguns séculos, ainda que as características físicas sempre fossem utilizadas para descrever e identificar pessoas.

Segundo consta, Alphonse Bertillon desenvolveu o primeiro método científico de identificação, em 1879. Tratava-se de um compilado de informações a serem coletadas do indivíduo, tais como descrição de sinais, fotos e impressões digitais (SOUZA, 2020, p.80).

Seguindo no curso da história um outro método, que é o mais utilizado até os dias atuais, tem sido a identificação datiloscópica, criada por Juan Vucetich, que catalogou diversos presidiários na Argentina, em 1891. A técnica é relativamente simples e de baixo custo, servindo para a coleta e análise dos padrões, com alto grau de confiabilidade, de modo que isso impulsionou sua utilização, passando a ser adotada em todo o mundo. Recorrem a ela os órgãos públicos para fim de emissão de documentos e também empreendimentos privados, como academias de ginástica, portarias de edifícios, guichês de parques de diversão, entre outros.

A biometria evoluiu conforme as tecnologias foram sendo aplicadas e colocadas em prática para esta finalidade, a exemplo do reconhecimento facial. Hoje praticamente todo *smartphone* é dotado de sistema de leitor biométrico de impressão digital, bem como muitos também de reconhecimento facial.

Magno e Bezerra (2020, p.46) trazem o recorte histórico e situam a tecnologia da forma como é aplicada hodiernamente:

Desenvolvida em 1964 pelo matemático e cientista da computação Woodrow Wilson Bledsoe, considerado o pai do reconhecimento facial, a tecnologia só se tornou mais perceptível nos últimos anos com o uso de aplicativos pessoais de foto e autenticação secundária para dispositivos móveis. O recurso é utilizado, principalmente, para praticidade e segurança, substituindo chaves, códigos numéricos e biometria com impressão digital e leitura da íris. Afora seu uso na indústria do entretenimento, como no Facebook e em jogos como Xbox, e controle ambiental, para proteger animais em risco de extinção, o dispositivo tem sido ferramenta de uso policial para detecção de suspeitos e criminosos. Não obstante, essa utilização é bastante controversa.

No Brasil, o Decreto 10.046/2019 insere, dentre os dados biométricos, características a serem utilizadas para fim de reconhecimento facial no seu art. 2º, inc. II, no sentido de que são considerados:

II - **atributos biométricos** - características biológicas e comportamentais mensuráveis da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento automatizado, tais como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar;

Esta forma de fazer a identificação pessoal vem sendo utilizada por instituições bancárias, empresas de certificados digitais e até mesmo por órgãos governamentais, sendo que o Governo Federal, na sua plataforma gov.br, exige a leitura das características faciais para validar o acesso aos serviços digitais³.

Redes sociais, notadamente o *Facebook*, utilizam *API*⁴ de reconhecimento facial para identificar usuários em fotos de terceiros, sugerindo que se proceda a vinculação do perfil à imagem, para o fim de ampliar o número de visualizações.

³ Atualmente são ofertados 4881 serviços no portal gov.br, sendo 84% totalmente digitais. <https://www.gov.br/pt-br>

⁴ *Applications Protocol Interface* ou interface de programação de aplicações

Uma polêmica com a utilização de tecnologias de reconhecimento facial ocorreu em 2018 quando a ViaQuatro, concessionária da Linha 4 – Amarela do metrô da cidade de São Paulo instalou “portas interativas digitais” nas estações da Luz, Paulista e Pinheiros, o que redundou numa ação civil pública movida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor⁵:

Segundo a empresa, a tecnologia implementada nessas portas consiste em uma lente com um sensor que “reconhece a presença humana e identifica a quantidade de pessoas que passam e olham para a tela”. O foco da ferramenta é também a identificação de emoção (raiva, alegria, neutralidade), gênero e faixa etária das pessoas posicionadas em frente ao sensor.

No caso concreto, a inteligência artificial aplicada ao reconhecimento facial, sem autorização e consentimento dos usuários do metrô, permitia a publicidade direcionada, bem como a comercialização de dados obtidos a partir das reações dos usuários, se constituindo em atividade diferente da simples publicidade, e Shoshana Zuboff denomina esta prática de “capitalismo de vigilância” (TEÓFILO, KURTZ, PORTO JR, VIEIRA, 2019, p.28).

A decisão de primeira instância condenou a empresa a se abster da captação destes dados dos usuários, por meio de câmeras ou outros dispositivos, sem prévio consentimento, ratificando a liminar que já tinha sido deferida, e, no caso de continuar com a prática, que as eventuais ferramentas para a captação dos dados que fossem utilizadas, necessitavam de consentimento prévio dos usuários.

Aqui, o conceito de consentimento para tratamento desses dados pessoais, no caso as expressões faciais, encontra respaldo na Lei Geral de Proteção de Dados – Lei 13.709/2018, em seu art. 5º, XII que dispõe ser o consentimento “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finali-

⁵ Processo nº 1090663-42.2018.8.26.0100 da 37ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo

dade determinada”, bem como o art. 7º, I do mesmo diploma legal que permite o tratamento de dados “mediante o fornecimento do consentimento pelo titular”.

O reconhecimento facial por meio de programas de computador, notadamente com o uso de inteligência artificial, está na pauta de discussão mundial neste tema da segurança pública. Em primeiro lugar, por conta da ausência de regulamentação e eventuais abusos ou utilizações indevidas, como se abordará na sequência. Outro ponto importante é o grau de certeza no confronto das imagens e resultados inconclusivos, quando utilizados em pessoas negras, conforme noticiado pela imprensa norte-americana no ano de 2020⁶.

2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O tema inteligência artificial é cercado de uma mística, gerando curiosidade carregada com certa dose de exagero por grande parte da indústria do entretenimento. Isso se dá por conta de livros, filmes, seriados que influenciam na percepção do tema. As obras de Isaac Asimov, datadas da década de 50, passando por filmes como “2001: Uma Odisseia no Espaço” “O Exterminador do Futuro”, “Eu, Robô” (inclusive baseado na obra de Asimov), “Inteligência Artificial” ou séries como “Black Mirror” ou “Mr. Robot”.

Em grande parte das obras, máquinas dotadas de inteligência artificial são capazes de tomar decisões humanas e ameaçam controlar a sociedade, gerando caos e destruição. Talvez esse viés faça parte do inconsciente humano quando se analisa questões envolvendo a inteligência artificial.

Outros exemplos de aplicação da inteligência artificial que chocou o mundo na década de 1990 foram as partidas de xadrez entre Gary Kasparov e o programa de computador *Deep Blue*, desenvolvido pela IBM. Houve dois duelos transmitidos pela televisão, com massiva cobertura da imprensa

⁶ Polícia de Detroit: sistema de reconhecimento facial da cidade erra em 96% dos casos. O índice é pior se comparado ao da polícia de Londres, em que o software erra em 81% dos casos. <https://olhardigital.com.br/2020/06/29/seguranca/policia-de-detroit-sistema-de-reconhecimento-facial-da-cidade-erra-em-96-dos-casos/>

sa. Vale lembrar que Kasparov venceu o primeiro e *Deep Blue* o segundo confronto.

De maneira clara e sucinta Hoffmann-Riem (2020, p.14) traça limites ao conceito de inteligência artificial e sua forma de utilização:

Atualmente, as capacidades computacionais e de análise dos computadores estão sendo expandidas e as possibilidades de aplicação e desempenho dos algoritmos estão crescendo e mudando rapidamente. A chamada inteligência artificial é particularmente importante para isso. Esse termo refere-se em particular ao esforço de reproduzir digitalmente estruturas de decisão semelhantes às humanas, ou seja, de projetar um computador de tal forma e, em particular, de programá-lo usando as chamadas redes neurais de tal forma que possa processar os problemas da maneira mais independente possível e, se necessário, desenvolver ainda mais os programas utilizados.

Portanto, a inteligência artificial, em resumo, trata-se de programação de um computador para que realize tarefas humanas, ou seja, a nomenclatura tem sido utilizada de forma incorreta, segundo alguns doutrinadores, e já era questionado por Alan Turing em outubro 1950 em seu célebre artigo “Computing Machinery and Intelligence”⁷. Na verdade a inteligência artificial nada mais é do que um “aprendizado de máquina”, que possui duas técnicas principais de abordagem: aprendizado supervisionado e não supervisionado.

Na abordagem por aprendizado supervisionado, uma grande quantidade de dados é fornecida, porém rotulados pelo programador. Nesta

⁷ “I PROPOSE to consider the question, ‘Can machines think?’ This should begin with definitions of the meaning of the terms ‘machine’ and ‘think’. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words ‘machine’ and ‘think’ are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, ‘Can machines think?’ is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words” (TURING, 1950, p. 433)

situação o resultado já está prevista pelo profissional que projeta a inteligência artificial, bastando que a aplicação chegue a um dos resultados. (ASHLEY, 2017, p. 427).

A inteligência artificial pressupõe uma forma de fazer o treinamento do sistema a ser alimentado, sendo que desta forma, ele se torna apto a reconhecer situações que são difíceis até os para especialistas mais habilitados, porém, a qualidade dos dados ali inseridos influencia no comportamento do sistema. Este modelo é o adotado aos casos de reconhecimento facial, como se verá adiante.

De modo singelo, o aprendizado não supervisionado não traz resultados predeterminado pelo programador, bastando que a tecnologia possa analisar a questão e agrupá-las para posterior análise do programador (ASHLEY, 2017, p.247).

Em 2016 nos Estados Unidos a rede ProPublica de jornalismo trouxe elementos concretos que apontavam para o viés discriminatório que a compilação destes dados pode provocar. Neste estudo, ficou demonstrado que os dados inseridos, no tópico que avaliava a reincidência criminal indicava terem as pessoas negras o dobro de propensão em relação às pessoas brancas (CORTIZ, 2020, p.2).

A utilização da tecnologia da informação e também as novas técnicas gerenciais modificaram a atuação policial que migrou das práticas repressivas convencionais para técnicas de policiamento dirigido, comunitário e proativo, cujo objetivo foi o de corresponder aos novos tempos, visando dotar os órgãos de melhores instrumentos com vistas a melhorar a qualidade do trabalho e da vida das pessoas, contribuindo para a prevenção dos delitos (GARLAND, 2008, p. 367/368).

Constatados estes fatos constatados, a discussão centra-se então num aspecto que tem alimentado o debate entre os pesquisadores da inteligência artificial: o fato do algoritmo⁸ poder apresentar uma inclinação que seja discriminatória ou preconceituosa nos resultados que ele auxilia a construir, portanto, um aprendizado de máquina supervisionado.

⁸ "A set of computational steps for solving a problem" (ASHLEY 2017, p. 391) ou conjunto de etapas computacionais com o escopo de solucionar um problema.

Além disso tudo, ou seja, destes questionamentos já elencados, há outro ponto que necessita de ponderação: como ficam as imagens coletadas frente à Lei Geral de Proteção de Dados?

No art. 5º, inc. II da Lei 13.709/2018 (a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) dentre os dados pessoais sensíveis, há previsão expressa de “dato biométrico”. Entretanto o art. 4º, III afirma que a lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais para fins exclusivos de segurança pública e atividades de investigação e repressão de infrações penais.

Desta feita, a utilização de reconhecimento facial para os fins de segurança pública não encontra-se acobertada pela regulamentação, o que contribui para incertezas e um campo aberto para debates jurídicos quanto a validade ou não de tais técnicas. Impende citar o Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal, apelidada de “LGPD Penal”. Extrai-se de seu texto os arts. 42 e 43 abaixo colacionados:

Art. 42. A utilização de tecnologias de monitoramento ou o tratamento de dados pessoais que representem elevado risco para direitos, liberdades e garantias dos titulares dos dados por autoridades competentes dependerá de previsão legal específica, que estabeleça garantias aos direitos dos titulares e seja precedida de relatório de impacto de vigilância.

[...]

Art. 43. No âmbito de atividades de segurança pública, é vedada a utilização de tecnologias de vigilância diretamente acrescida de técnicas de identificação de pessoas indeterminadas em tempo real e de forma contínua quando não houver a conexão com a atividade de persecução penal individualizada e autorizada por lei e decisão judicial.

O fulcro do anteprojeto é balancear a já mencionada proteção de dados pessoais, inclusive elencada a direito fundamental pela Emenda Constitucional 115/2022 (art. 5º, LXXIX da CF88) com a segurança pública, que é expressão do direito à segurança, também de status constitucional.

Observe-se que a preocupação do legislador repousa sobre duas situações distintas: a primeira é coleta de dados biométricos de forma indiscriminada, ou seja, aplicações de reconhecimento facial em câmeras colocadas em locais públicos para identificação de indivíduos com mandados de prisão em aberto, por exemplo. A segunda é a formação de um banco de dados sem consentimento do usuário, onde seus dados biométricos são utilizados como paradigma de uma pesquisa.

3 SELETIVIDADE PENAL

A seletividade penal é apresentada pela doutrina como uma característica do sistema de justiça criminal, baseada na hierarquia racial, acontecendo em todos os lugares, mas sendo estudada sobremaneira nos Estados Unidos, sendo que lá, principalmente, negros e latinos são classificados como incivilizados e propensos às práticas criminosas, comparativamente aos da raça branca, denominada “casta racial” (ALEXANDER, 2017, p.413).

Este fenômeno pode ser observado também pela participação diminuta dos que não são da raça branca tanto na política como no sistema de justiça, fato já anteriormente mencionado, que pode influenciar no *machine learning*⁹ da inteligência artificial, transformando o algoritmo em um meio para fornecer informações de cunho racista ou excludente.

Aliado a isso, Baratta (2002, p. 162) aponta quais são as características do direito penal que seria utilizado contra os indesejáveis, na tutela dos interesses da classe dominante que se valeria do sistema criminal, dizendo o seguinte:

- a) O direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos, e quando

⁹ *Machine learning* é o termo em inglês para a tecnologia conhecida no Brasil como aprendizado de máquina e significa a capacidade dos computadores aprenderem de acordo com as respostas esperadas, por meio associações de diferentes dados, os quais podem ser imagens, números e tudo que essa tecnologia possa identificar. <https://www.ibm.com/br-pt/analytics/machine-learning>

pune as ofensas aos bens essenciais o faz com intensidade desigual e de modo fragmentário;

b) A lei penal não é igual para todos, o status de criminoso é distribuído de modo desigual entre os indivíduos;

c) O grau efetivo de tutela e distribuição do status de criminoso é independente da danosidade social das ações de da gravidade das infrações à lei, no sentido de que estas não constituem a variável principal da reação criminalizante e da sua intensidade

Combinando as duas premissas de seletividade penal, quais seja, o racismo com a exclusão dos indesejáveis, Magno e Bezerra (2020, p.46) apresentam dados numéricos sobre a utilização do reconhecimento facial:

A tecnologia ainda não apresenta eficiência sincrética no reconhecimento de pessoas negras de pele mais escura, principalmente mulheres, possibilitando que populações socialmente vulneráveis estejam sujeitas à automatização de constrangimentos e violências. Um estudo da Rede de Observatório da Segurança (NUNES, 2019) revela que 90% das 151 pessoas detidas, em 2019, com base no dispositivo, são negras. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, de janeiro a junho de 2019, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e na Paraíba – estados em que o dispositivo foi testado e base de análise da Rede –, foram detidas 108.395 pessoas, das quais 66.419 são negras ou pardas, um total de 61,27%. “O reconhecimento facial tem se mostrado uma atualização high-tech para o velho e conhecido racismo que está na base do sistema de justiça criminal e tem guiado o trabalho policial há décadas” (NUNES, 2019: 69-70). Há um dispositivo de segurança que, com a face da neutralidade, aplica um algoritmo racista capaz de legalizar e culpabilizar robôs por práticas humanas.

A questão acima pontuada merece preocupação quanto ao emprego da tecnologia de reconhecimento facial, em especial para fim da alimentação dos bancos de dados, pois, caso as fotos e dados que são inseridos se-

jam apenas de condenados e/ou indivíduos que tenham sido identificados para fins investigatórios, por determinados tipos de delitos, a possibilidade de se considerar um resultado seletivo é muito grande.

Outro ponto relevante é que o Brasil, tendo em vista sua miscigenação, possui uma população com diversas características físicas distintas e as tecnologias de reconhecimento facial advém de empresas situadas nos Estados Unidos, Europa e Ásia, realidade totalmente discrepante daquela aqui observada. Isto pode gerar um problema com resultados imprecisos e enviesados (LEMOS *et al*, 2021, p.6).

Quanto à ferramenta de reconhecimento facial usada pela Polícia Federal¹⁰ e pela Polícia Civil do Estado de São Paulo¹¹, não há, em princípio, elementos que indiquem a propensão para resultados seletivos, ao menos quanto ao banco de dados e imagens paradigmas, posto que as imagens são obtidas das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) para a Polícia Federal, e dos Registros Gerais (RGs) no caso da Polícia Civil, ou seja, são compilados dados dos que possuem os referidos documentos e são os que integram os bancos para fim de reconhecimento facial.

Outro ponto importante é que a ferramenta deve ser utilizada para fim de diligência em sede investigatória, sempre associada a outras práticas que acontecem no curso de um inquérito policial, não devendo constituir na única diligência realizada, de modo que, como afirmou o Delegado-Geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes ao Portal do Governo do Estado de São Paulo em entrevista de 28 de janeiro de 2020:

O reconhecimento facial não vai ser utilizado isoladamente como meio de prova. Nós vamos ‘linkar’ a outros procedimentos da Polícia Civil e formar um conjunto que vai determinar se um sujeito, que é o suspeito, praticou um delito ou não.

¹⁰ <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/policia-federal-implementa-nova-solucao-automatizada-de-identificacao-biometrica>

¹¹ <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-inaugura-laboratorio-de-reconhecimento-facial-e-digital-da-policia-civil/>

A ferramenta é realmente um importante avanço tecnológico à disposição dos órgãos de segurança pública, porém tem suas limitações quando utilizada de maneira isolada, podendo ser dado um exemplo disso: imagine-se um fato criminoso cuja imagem do autor é registrada em câmeras de segurança e nenhum outro indício há, até então, que possa vinculá-lo como autor, o reconhecimento facial se torna apenas um indício, para apontar suspeitos, sendo que a partir disso, devem ser realizadas diligências que possam ou não indicar a quem será ou não possível vincular a autoria do ilícito penal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordou-se no presente trabalho aspectos técnicos e evolução histórica das formas de identificação biométrica, partindo de características físicas, passando pela identificação datiloscópica até a atual temática do reconhecimento facial, em especial o realizado por programas de computador dotados de inteligência artificial e qual o impacto na sociedade moderna e na segurança pública.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), bem como no Decreto 10.046/2019, regulamentam o tema, porém excluem a proteção desses dados quando utilizados em segurança pública e/ou investigação de delitos.

A inteligência artificial empregada nestes programas de reconhecimento facial é normalmente realizada por abordagem por aprendizado supervisionado, ou seja, depende de uma programação alimentada por uma pessoa, que pode “ensinar” a máquina sob influência de suas convicções, preconceitos e visões discriminatória, não sendo algo neutro, em princípio, sendo razoável esta preocupação.

A ausência de neutralidade pode tornar o reconhecimento facial uma ferramenta que contribui para seletividade penal e exclusão dos indesejáveis, podendo servir como reforço às discriminações decorrentes das desigualdades de sociais, raciais e de gênero.

Por fim, apontou-se medidas a serem utilizadas para validação da ferramenta, como a utilização de dados biométricos de todas as pessoas, de

forma indistinta (RG e CNH), bem como que o reconhecimento fotográfico seja utilizado em sede de investigação criminal sempre com um indício que deve ser complementado por outros elementos a serem colhidos a partir da primeira evidência, para fim de apontar, por exemplo, o autor de um crime.

A problemática também está relacionada com a inteligência artificial e a questão da abordagem por aprendizado supervisionado, ou seja, a tarefa é “ensinada” a uma máquina por um ser humano que é dotado de convicções, preferências, vivências e experiências que podem influenciar na neutralidade de suas inclinações quanto aos direcionamentos realizados para orientar a alimentação do sistema.

REFERÊNCIAS

ASHLEY, Kevin D. **Artificial Intelligence and Legal Analytics**. New Tools For Law Praticte in the Digital Age. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

BARATTA, Alessandro. **Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal**: introdução à sociologia do direito penal. Tradução: Juarez Cirino dos Santos. 3º ed. Rio de Janeiro: Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para segurança pública e persecução penal**. Brasília: Comissão da Câmara dos Deputados, 2020. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/56a-legislatura/comissao-de-juristas-dados-pessoais-seguranca-publica/documentos/outros-documentos/DADOSAnteprojeto-comissao-protecao-dados-seguranca-persecucao-FINAL.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil** de 05 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao-compilado.htm. Acesso em: 20 jan. 2022.

BRASIL. Decreto nº 10.046 de 9 de outubro 2019. Dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 9 out. 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10046.htm. Acesso em 20 jan. 2022.

BRASIL. Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 14 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em 20 jan. 2022.

CORTIZ, Diogo. **Inteligência Artificial: equidade, justiça e consequências**. Internet Sectoral Overview. Year XII - N. 1, 2020. Disponível em: https://www.cetic.br/media/docs/publicacoes/6/20200626161010/panorama_setorial_ano-xii_n_1_inteligencia_artificial_equidade_justi%C3%A7a.pdf. Acesso em: 20 jan. 2022.

DA SILVA, Rosane Leal; DA SILVA, Fernanda dos Santos Rodrigues. **Reconhecimento Facial e segurança pública: os perigos do uso da tecnologia no sistema penal seletivo brasileiro. Anais 5 Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede**. 2019. Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/563/2019/09/5.23.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2022

DA SILVA, Lorena Abbas; FRANQUEIRA, Bruna Diniz; HARTMANN, Ivar A. O que os olhos não veem, as câmeras monitoram: reconhecimento facial para segurança pública e regulação na América Latina. **Revista Digital de Direito Administrativo**, v. 8, n. 1, p. 171-204, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdda/article/view/173903>. Acesso em: 22 jan. 2022.

DUARTE, Renata et al. **Aplicação dos Sistemas Biométricos de Reconhecimento Facial na Segurança Pública**. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics, v. 11, n. 1, p. 1-21, 2021. Disponível em: <https://www.ipebj.com.br/bjfs/index.php/bjfs/article/view/848>. Acesso em: 22 jan. 2022.

FELDEN, Luciano. **Direitos fundamentais e direito penal – A Constituição Penal**. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

GARLAND, David. **A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea**. Rio de Janeiro: F. Bastos, 2001, Revan, 2008, 1ª reimpressão, janeiro de 2014.

Governo inaugura laboratório de reconhecimento facial e digital da Polícia Civil. **saopaulo.sp.gov.br**, São Paulo, 28 jan. 2020. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-inaugura-laboratorio-de-reconhecimento-facial-e-digital-da-policia-civil/>. Acesso em: 20 jan. 2022.

JACQUET, Maëlig; CHAMPOD, Christophe. Automated face recognition in forensic science: Review and perspectives. **Forensic science international**, v. 307, p. 110124, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0379073819305365>. Acesso em: 22 jan. 2022.

LEMOS, Alessandra; FERNANDES, Elora; MEDEIROS, Juliana; GUEDES, Paula. **Comentários ao Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados para a Segurança Pública: Tecnologia de Reconhecimento Facial.** Rio de Janeiro. Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://itsrio.org/pt/publicacoes/comentarios-ao-anteprojeto-de-lei-de-protecao-de-dados-para-a-seguranca-publica/> Acesso em: 10 mar 2022.

MAGNO, M. E. da S. P.; BEZERRA, J. S. Vigilância negra: O dispositivo de reconhecimento facial e a disciplinaridade dos corpos. **Novos Olhares**, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 45-52, 2020. ISSN: 2238-7714. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2238-7714.no.2020.165698>. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/165698>. Acesso em: 22 jan. 2022.

NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. **A Cidadania Social na Constituição de 1988 Estratégia de Positivização e Exigibilidade judicial dos Direitos Sociais.** São Paulo: Verbatim, 2009.

Polícia de Detroit: sistema de reconhecimento facial da cidade erra em 96% dos casos. **Olhar digital**. 29 jun. 2020. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2020/06/29/seguranca/policia-de-detroit-sistema-de-reconhecimento-facial-da-cidade-erra-em-96-dos-casos/> Acesso em: 20 jan 2022.

Polícia Federal implementa nova Solução Automatizada de Identificação Biométrica. **gov.br**, Brasília, 06 jul. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2021/07/policia-federal-implementa-nova-solucao-automatizada-de-identificacao-biometrica> Acesso em: 20 jan 2022.

PREUSSLER, Gustavo. Resenha: ALEXANDER, Michelle. **A nova segregação: racismo e encarceramento em massa.** São Paulo: Boitempo, 2018, 376p. **Argumenta Journal Law**, Jacarezinho-PR, Brasil, n.29, 2018, p.411-414. Disponível em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/1425/pdf>. Acesso em: 15 set. 2021.

SOUZA, Marco Antonio de. **A biometria e suas aplicações. Revista Brasileira de Ciências Policiais.** ISSN 2178-0013, ISSN Eletrônico 2318-6917. Brasília, v. 11, n. 2, p. 79-102, mai/ago 2020. Disponível em: <https://periodicos.pf.gov.br/index.php/RBCP/article/view/710>. Acesso em: 17 set. 2021.

TEOFILO, Davi; KURTZ, Lahis; PORTO JR, Odélio; VIEIRA, Victor Barbieri Rodrigues. **Parecer do IRIS na Ação civil Pública IDEC vs. Via Quatro. Parecer sobre a atividade de detecção facial de usuários da Linha Quatro Amarela de metrô de São Paulo**, objeto do processo no 1090663-42.2018.8.26.0100 da 37ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, ação interposta pelo Instituto Brasileiro de

Defesa do Consumidor (IDEC) contra a Concessionária da linha 4 do metrô de São Paulo S.A. (ViaQuatro). Setembro de 2019. Belo Horizonte: IRIS, 2019. Disponível em: <http://bit.ly/340ZN53>. Acesso em 20 jan. 2022.

WACQUANT, Loïc. **Punir os pobres:** a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: F.Bastos, 2001, Revan, 2003.

GORDURA LÁCTEA DA FILAÇÃO: UM CASO DE PATENTE INDUSTRIAL?

STRETCHING CURD WATER: AN INDUSTRIAL PATENT CASE?

VIVIANE LEMES DA ROSA¹

RESUMO

Apesar da previsão do art. 370 do Decreto nº 9.013/2017, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apresentava o entendimento de que o desnate da gordura extraída da etapa de filagem de queijos era ilícito, de modo que eventual registro do produto decorrente desse desnate (creme) dependeria de prévio processo de registro como inovação junto à Divisão de Avaliação de Inovações Tecnológicas. Em razão desse entendimento e da prática ser comum nas indústrias brasileiras – e nas indústrias e literatura técnico-científica internacional –, diversos autos de infração foram lavrados de 2018 a 2020. Em agosto de 2020, inseriu-se o art. 385-A no Decreto nº 9.013/2017, de modo a encerrar a controvérsia no sentido da licitude da prática, mas para tanto criou-se um novo subproduto denominado genericamente de “gordura láctea”. Apenas em 2022 concluiu-se o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dessa gordura láctea, de modo que ao longo de 3 anos a indústria amargou os prejuízos do descarte de um subproduto nutritivo. Analisou-se a controvérsia a partir da legislação brasileira e da literatura técnico-científica nacional e internacional para averiguar se a prática e/ou o produto seriam patenteáveis. Concluiu-se que a decisão do MAPA pela exigência de registro como inovação tecnológica e com a posterior inserção do art. 385-A no Decreto nº 9.013/2017 foi política e pragmática, não científica ou albergada pelos requisitos da Lei nº 9.279/1996, em face da inexistência dos requisitos de novidade e atividade inventiva para a patente.

Palavras-chave: Gordura láctea. Água de Filagem. Laticínios. Patente. Inovação industrial.

¹ Advogada e gestora. Especialista em Gestão Estratégica (UFPR) e Marketing (USP e UNL). Mestre em Direito das Relações Sociais (UFPR). Doutoranda em Direito das Relações Sociais (UFPR) e Direitos Fundamentais Cíveis (UNOESC).

ABSTRACT

Despite the provision of art. 370 of Decree nº 9.013/2017, the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) presented the understanding that the skimming of the fat extracted from the stretching curd water was illegal, so that any registration of the product resulting from this skimming (cream) would depend on a previous registration process as an innovation with the Technological Innovations Evaluation Division. Due to this understanding and because the practice was common in Brazilian industries – and in international technical-scientific industries and literature –, several infraction notices were drawn up from 2018 to 2020. In August 2020, the government inserted the art. 385-A in Decree nº 9.013/2017, in order to end the controversy in the sense of the legality of the practice, but for that a new by-product was created, generically called “dairy fat”. Only in 2022 the Technical Regulation on the Identity and Quality of this dairy fat was concluded, so the industry suffered over 3 years from the losses of discarding a nutritious by-product. The controversy was analyzed based on Brazilian legislation and national and international technical-scientific literature to determine whether the practice and/or the product would be patentable. We concluded that MAPA’s decision to require registration as a technological innovation and with the subsequent insertion of art. 385-A in Decree No. 9,013/2017 was political and pragmatic, not scientific or covered by the requirements of Law No. 9,279/1996, given the lack of novelty and inventive step requirements for the patent.

Keywords: Dairy fat. Stretching curd water. Dairy. Patent. Industrial innovation.

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Patentes industriais; **2.** A gordura láctea extraída da etapa de filagem de queijos: um caso de inovação industrial?; Conclusões; Referências.

INTRODUÇÃO

A indústria dos queijos brasileira vem discutindo um tabu sanitário desde 2018: a (im)possibilidade e a forma de se aproveitar a gordura extraída da etapa de filagem de queijos. A questão é de extrema importância devido aos impactos econômicos, tributários e ambientais do uso desse subproduto que é a gordura extraída na etapa de filagem. Impacto e discussão

semelhantes foram vistos no ramo alimentício e sanitário no Brasil com a aprovação do uso de creme de soro de leite para confecção de manteiga a partir da Resolução nº 04/2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A discussão iniciou-se com o questionamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a respeito da prática. Apesar da recorrência do procedimento em indústrias brasileiras – o que levou o MAPA a lavrar um número considerável de autos de infração em 2018 e 2019 – o entendimento manifestado pelo órgão foi de que o desnate da gordura extraída da etapa de filagem de queijos seria ilícito e demandaria um registro prévio mediante processo de inovação industrial junto ao Divisão de Avaliação de Inovações Tecnológicas (DITEC/CRISC/CGPE/DIPOA).

A ausência de inovação no processo (desnate da gordura extraída da etapa de filagem de queijos) e no produto dele decorrente (creme), a inexistência de diferenças significativas entre a composição físico-química deste creme para com os cremes de leite e de soro, a farta literatura internacional sobre o tema e a posterior edição do art. 385-A do Decreto nº 9.013/2017 geram um questionamento: há invenção industrial patenteável? O presente artigo tem por objetivo analisar a patenteabilidade do processo e/ou do produto decorrente do desnate da gordura extraída da etapa de filagem de queijos a partir da análise da legislação brasileira e da literatura técnica e científica nacional e internacional.

1 PATENTES INDUSTRIAIS

O direito de patente está ligado à noção de invenção – uma manifestação intelectual formada por um conjunto de informações – que a partir de uma reorganização/restruturação das informações já existentes de forma nova e útil, possui o objetivo de dar solução a um problema de natureza técnica, consoante definição de Karin Grau-Kuntz (2022). Assim, em caso de inobservância dos requisitos, o uso da invenção pelos concorrentes é livre:

Tendo em conta as definições oferecidas para invento industrial (conteúdo tecnológico material) e privilégio (direito exclusivo que tutela o primeiro), afirma-se que, na hipótese da solução técnica proposta não lograr satisfazer os requisitos legais mencionados, seu autor não terá qualquer direito à sua exploração exclusiva e, conseqüentemente, sua utilização econômica por concorrentes será livre. Esta noção elementar ao direito de patente está vinculada, a seu turno, ao contexto de garantia do privilégio, isto é, aos mercados, pois que neles o privilégio produz seus efeitos. (GRAU-KUNTZ, 2017).

A autora (2022) explica que o direito de patente relaciona-se diretamente com a economia porque representa um direito de natureza concorrencial, caracterizado pela garantia de uma prerrogativa exclusiva e limitada temporalmente ao inventor de uma invenção que atenda a determinados requisitos legais, expressando uma vantagem exclusiva contra a concorrência de imitação, ao mesmo tempo em que força os demais interessados a percorrerem caminhos de superação para que possam, assim, concorrer com o titular da patente. Assim, representa uma vantagem voltada a fomentar a concorrência de superação para fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, preservadas as estruturas dos mercados e a manutenção da qualidade do processo seletivo (GRAU-KUNTZ, 2022).

Em outras palavras, a patente é um título de propriedade temporário, caracterizada pela concessão do direito exclusivo de uso de uma invenção ao seu titular/inventor, pessoa física ou jurídica, seja de um produto, de um processo de fabricação ou aperfeiçoamento de produtos já existentes, destinados à aplicação industrial. A concessão do direito de patente é outorgada pelo Estado àqueles que inventam, impedindo que outros interessados produzam, usem ou vendam, sem permissão, a invenção patenteada (BRASIL, 2022e).

Karin Grau-Kuntz (2022) afirma que a interferência do legislador ao permitir uma prerrogativa exclusiva de exploração a uma determinada invenção faz com que seja agregada a ela um valor econômico: de certo modo, a intervenção do legislador gera um custo social, pois faz ser escasso o acesso ao que seria naturalmente livre. É que, caso não fosse atribuído o

direito de exploração, a invenção não estaria sujeita a qualquer lei de escassez, pois, uma vez exteriorizada, suas estruturas atingiriam várias pessoas ao mesmo tempo e essas pessoas poderiam valer-se delas concomitantemente. A legitimação da interferência, contudo, está na ideia de que esse custo social será futuramente compensando pelo avanço tecnológico e econômico ocasionado pela invenção.

O privilégio de exploração decorrente da patente conflita com a concorrência ao tolher temporariamente a livre competição (GRAU-KUNTZ, 2017):

A seu turno, o privilégio de exploração de invento industrial garantido ao autor (traduzido na exploração econômica exclusiva de uma solução técnica voltada a resolver um problema técnico) implica, necessariamente, em uma intervenção nas liberdades dos concorrentes e na própria estrutura dos mercados, pois que tolhe temporariamente (estaticamente) a livre competição. Ocorre, porém, que o invento industrial, como acima definido, contribui (dinamicamente) para o avanço tecnológico e econômico do país, de modo que a médio prazo a intervenção nas liberdades dos concorrentes (e na própria estrutura do mercado) restará compensada pelo fomento de bem-estar social.

Respeitando-se os limites legais, a inovação deve ser estimulada pelo Estado, pois a tecnologia traz consigo uma tendência de bem-estar às pessoas – embora essa tendência nem sempre se confirme. O desenvolvimento de inovações envolve um custo e o sistema de proteção das patentes tem por objetivo – dentre outros – estimular esse investimento nas inovações. Os direitos de exclusividade decorrentes da patente industrial incentivam os investimentos e os custos necessários à inovação.

A exclusividade por um determinado período de tempo serve como um prêmio pelo desenvolvimento e custeio da inovação, embora não confira ao titular da propriedade industrial necessariamente um poder de mercado (GRAU-KUNTZ, 2007, p. 45). Já segundo Ferreira, Guimarães e Contador " (2009, p. 212), "tal instrumento de reserva de mercado permite uma

proteção contra a concorrência efetiva e garante uma barreira legal à entrada de eventuais novos concorrentes, possibilitando a incorporação da chamada 'margem de monopólio' em seus preços".

O período de exclusividade da patente pode significar um sacrifício à ampla concorrência e normalmente virá com um custo para a sociedade, que ao longo do período mencionado tende a pagar mais caro e, portanto, deter menos acesso a invenções com proteção por patente. Assim, Karin Grau-Kuntz (2007, p. 40) explica que há uma relação entre a proteção da concorrência e a proteção sobre bens imateriais que envolve ponderação e precisa encontrar amparo na realidade jurídica como um todo, de modo a considerar a propriedade imaterial dentro de um sistema de concorrência e não como um instituto isolado: "Considerada dentro do sistema jurídico brasileiro o ordenamento não garantiu proteção à propriedade industrial como um valor em si mesmo, mas antes em função dos fins que cumpre, nomeadamente de fomentar a concorrência" (GRAU-KUNTZ, 2007, p. 52). O prêmio para a inovação tem natureza concorrencial e não monopolista e sua análise deve ser feita "à luz dos princípios constitucionais brasileiros da livre-iniciativa, da livre concorrência e da proteção ao consumidor":

[...] este ordenamento não garante também em relação aos bens imateriais um direito absoluto, ilimitado e solto de qualquer consideração social. Pelo contrário, o ordenamento jurídico garante o direito de propriedade sobre os bens imateriais não como um valor em si mesmo, mas sim em função de fins determinados, fins estes expressos no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico do país. (GRAU-KUNTZ, 2007, p. 51)

No Brasil, a Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI) é a responsável por regular os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, versando sobre as concessões de patentes de invenção e de modelos de utilidade, registros de desenho industrial, marcas e segredo industrial, sobre a concorrência desleal e a indicação geográfica.

Especificamente quanto à patente industrial de invenção, objeto de estudo do presente artigo, certos requisitos devem ser criteriosamente

cumpridos para que uma invenção possa ser protegida pelo direito de patente. Os requisitos cumulativos estão previstos no art. 8º da LPI: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Paranaguá e Reis (2009, p. 54) explicam que “a LPI estabelece distinção entre as matérias que não podem ser consideradas invenções nem modelos de utilidade (art. 10) e o que não poderá ser patenteado por ser declaradamente proibido, mesmo que seja, em realidade, uma inovação inédita e com aplicação industrial (art. 18)”. Assim, os requisitos para o direito de patente não se confundem com as proibições à patenteabilidade: para que uma invenção seja objeto de patente, precisa necessariamente apresentar os três requisitos cumulativos, mas mesmo que os apresente, não será patenteável se incluir-se no rol das vedações do art. 18 da LPI.

Segundo o art. 10 da mesma Lei, uma invenção será considerada nova quando não for compreendida no estado da técnica. Por sua vez, o art. 11, §1º, da LPI prevê que “o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17”.

Conforme o Manual de Redação de Patentes da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (BRASIL, 2022e), a novidade é um dos mais importantes requisitos de patenteabilidade, considerando que, se a invenção não for nova, não é patenteável:

A novidade é um dos mais importantes requisitos de patenteabilidade e reside no coração do sistema de patentes. Uma invenção deverá ser nova. Em outras palavras, a invenção não deverá estar em uso público ou ser conhecida por outras pessoas. [...] Uma patente ou publicação anterior da mesma invenção anulará a novidade (impedirá a patente de ser expedida ou irá invalidá-la posteriormente). Basicamente, se uma invenção não é nova, não é patenteável. Enquanto a novidade é um requisito fundamental para a patenteabilidade, as normas para a novidade variam de país para país.

Deste modo, a invenção não pode ser conhecida e nem já ter sido divulgada no estado da técnica, excetuadas as previsões legais dos arts. 12, 16 e 17 da LPI. Macedo e Barbosa (2000, p. 23) definem invenção como uma solução nova para um problema técnico de produção que pode ser novo ou conhecido; assim, a novidade da solução é um requisito para que seja vista como invenção. Já a inovação consiste na introdução de novas mercadorias ou tecnologias no mercado, desde que haja inventividade.

Quanto ao segundo requisito (atividade inventiva), entende-se que está presente sempre que, para um técnico no assunto, a invenção não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, consoante art. 13 da LPI: “a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”.

O estado da técnica pode ser encontrado a partir de documentos públicos, tais como defesas de dissertação, teses, apresentações de pôsteres, painéis, entrevistas, artigos científicos, exposição e venda de produtos em feiras e eventos, livretos de marketing, entre outros:

[...] Assim, uma solução apresentada em uma Invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a Invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto (BRASIL, 2021)

Assim, se já existirem publicações no campo da técnica que, organizadas ou por mera combinação de características conhecidas ou aplicação de conhecimento usuais, possam levar a invenção a uma certa obviedade para um técnico no assunto, então a invenção não cumprirá o requisito de atividade inventiva, e mesmo que seja nova, não será suscetível de patenteabilidade (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022).

O terceiro requisito consiste na aplicação industrial, e estará presente quando a invenção puder ser utilizada em qualquer tipo de indústria, enquanto processo ou produto, conforme o art. 15 da LPI. Paranaguá e Reis (2009, p. 53) definem a aplicação industrial como “utilização em alguma atividade prática e industrial ou possível produção industrial”.

Sendo assim, em breve síntese, um pedido de patente no Brasil deve apresentar os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme o art. 8º da Lei de Propriedade Industrial. Presentes tais requisitos, o solicitante pode depositar o pedido de patente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – autarquia federal criada em 1970 e vinculada ao Ministério da Economia –, que é o órgão público responsável pelo julgamento dos requerimentos de patente. Ferreira, Guimarães e Contador (2009, p. 211) explicitam as funções e atribuições do INPI:

A instituição concedente do direito de patente no Brasil é o citado INPI, autarquia federal vinculada ao ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, signatária oficial de convênios com outros institutos outorgantes estrangeiros e representante legal do País nos foros internacionais e tratados de comércio multilaterais, como o TRIPs, o acordo mundial sobre aspectos dos direitos de propriedade industrial relacionados com o comércio. trata-se do órgão brasileiro responsável pela concessão de patentes, registros de marcas, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas.

Antes do pedido de patente ser depositado no INPI, o interessado deve realizar uma varredura, principalmente na base de dados disponibilizada pelo próprio INPI², a fim de verificar se outrem já desenvolveu ou

² O BuscaWeb é uma interface disponível no portal do INPI que permite consulta a pedidos de patentes depositados e que já tenham sido publicados. As publicações ocorrem semanalmente na Revista da Propriedade Industrial. O BuscaWeb permite consultas em campos cadastrais do pedido ou patente como número do pedido, número da GRU (nosso número), número do protocolo, título, resumo, nome do depositante, nome do inventor e CPF/CNPJ do depositante (BRASIL, 2022e).

apresentou algo idêntico ou relacionado com a invenção que pretende ser depositada, pois a concessão somente será deferida se houver novidade.

O procedimento de análise da patente passará por várias etapas até a sua conclusão, iniciando-se pelo depósito do pedido que deve estar acompanhado pelo requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se for o caso), resumo e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. As etapas subsequentes são (i) o exame formal: no qual ocorrerá a verificação da documentação e das condições mínimas para recebimento do pedido de patente; (ii) a publicação do pedido: quando o pedido de fato atender formalmente as disposições da LPI; (iii) o exame técnico: momento em que o pedido de patente será analisado por um examinador de patentes com conhecimento técnico no assunto; e (iv) por fim, a decisão pelo deferimento ou não do pedido.

Deferido o direito de patente, interessados somente poderão fazer uso da invenção mediante permissão ou licença do titular da patente, que pode estabelecer ou não uma remuneração em contrapartida. Em caso de uso sem permissão, é assegurado ao titular da patente o direito de indenização pela exploração indevida, inclusive em relação ao período anterior à concessão da patente, excetuados os casos do usuário anterior de boa-fé (arts. 44 e 45 da LPI).

Embora o art. 45 da LPI proteja quem, de boa-fé, antes da data do depósito ou de prioridade de pedido de patente, já explorava seu objeto no país, permitindo a continuidade da exploração sem ônus, o parágrafo segundo do mesmo dispositivo limita essa possibilidade: “o direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação”.

O direito de exclusividade no Brasil é de 20 (vinte) anos para Patente de Invenção e de 15 (quinze) anos para Patente de Modelo de Utilidade, nos termos do art. 40 da LPI. Findo o prazo, a patente se torna de domínio público e a tecnologia poderá ser produzida e comercializada por qualquer pessoa, encerrando-se o direito de exclusividade (BRASIL, 2022e).

A patente é um título concedido pelas autoridades públicas conferindo monopólio provisório de exploração de uma invenção a partir da regra de territorialidade: elas são válidas em um espaço determinado. Nesse sentido, existem órgãos regionais formados por signatários-membros, e a patente é válida entre eles (VELÁSQUEZ, 2022, p. 74). Logo, a concessão da patente pelo INPI protegerá o invento apenas no território brasileiro, de modo que concorrentes em outros países poderão em tese produzir, vender, importar e exportar a tecnologia. Para superar essa limitação espacial, existem mecanismos de proteção internacional.

Outra opção disponibilizada aos interessados para obtenção de patente internacional ocorre por meio do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT), firmado em 19 de junho de 1970, em Washington, do qual o Brasil é signatário. O Tratado foi criado com o objetivo de simplificar e tornar mais econômica a proteção das invenções internacionalmente, através de um sistema de patentes pautado em meios de cooperação entre os países industrializados e em desenvolvimento, por meio do auxílio aos interessados na busca pela proteção internacional para seus inventos, auxílio aos institutos de patentes com decisões à concessão de patentes, e facilitação do acesso do público à uma grande quantidade de informações técnicas relativas a essas invenções (WIPO, 2022).

O PCT possibilita que o requerente da patente deposite um pedido de patente internacional para buscar proteção em quaisquer ou em todos os Estados Contratantes do PCT - atualmente mais de 150 países são signatários. É gerido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), criada em 1967 com o objetivo de promover, “por meio da cooperação internacional, a criação, disseminação, uso e proteção de obras da mente humana para o progresso econômico, cultural e social” (PORTAL DA INDÚSTRIA, 2022).

Velásquez (2022, p. 75) explica que o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT/1970) contém mais de 150 signatários e permite o protocolo de pedido de patente de invenção único e internacional, aplicável simultaneamente a mais de um signatário. O pedido gera uma busca/exame por um agente da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), que

preenche um relatório que é depois disponibilizado aos demais membros – e ainda que não os vincule, diminui muito seu trabalho.

O autor (2022, p. 77-78) afirma que os standards mínimos para proteção da patente pelo Acordo TRIPS são: (i) todos os países devem conceder patentes por invenção; (ii) os requisitos de novidade, inovação e aplicação industrial; (iii) prazo mínimo de 20 anos do protocolo do pedido. Todavia, existem pontos e regras de flexibilização para que os países acomodem seus próprios sistemas de acordo com suas necessidades econômicas de desenvolvimento. Nesse sentido, os arts. 7 e 8 do Acordo TRIPS garantem que a patente seja vista como ferramenta de política pública e o acordo possui margem para interpretação e discricionariedade, de modo que a concessão de uma patente não é o fim da linha, pois a decisão pode ser invalidada por vários fundamentos: não preencher os requisitos da lei nacional para ser patenteável; exclusão de certos tipos de invenção; regra da territorialidade; violação da ordem pública ou moralidade; não pagamento de taxa, etc.

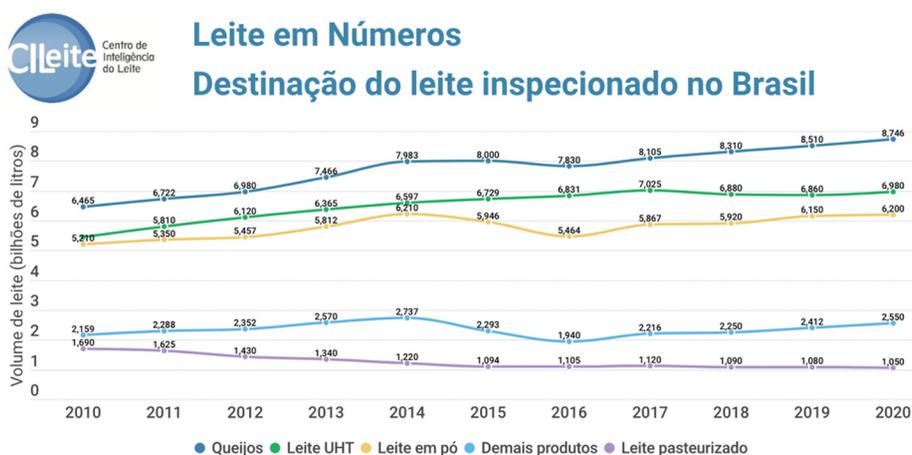
O depósito inicial da patente internacional também pode ser protocolado no INPI. Embora se trate de um pedido internacional, cada Estado contratante fará a análise do pedido da patente em seu território, podendo deferi-la ou não, de acordo com as suas respectivas e específicas leis de propriedade industrial. Deste modo, havendo interesse na proteção da patente além do território nacional, é necessário que o interessado tenha conhecimento quanto aos requisitos e exigências da legislação específica de cada país onde formulará o requerimento.

2 A GORDURA LÁCTEA EXTRAÍDA DA ETAPA DE FILAGEM DE QUEIJOS: UM CASO DE INOVAÇÃO INDUSTRIAL?

O leite é uma matéria-prima muito rica. Não se imagina que, o que as indústrias de laticínios menos desejam, é produzir o chamado “leite de caixinha” – o leite UHT, previsto nos arts. 256 e 354, IV, do Decreto nº

9.013/2017³. No ramo dos laticínios, o leite cru coletado em propriedades rurais pode gerar inúmeros produtos com valor agregado muito superior ao leite UHT.

Dentre os subprodutos, podemos citar o creme de leite, o soro de leite, o creme de soro de leite, o leite condensado, a ricota, a manteiga, o requeijão, o doce de leite, as bebidas lácteas, as inúmeras variedades de queijos, entre outros. Por meio de diferentes processos a partir do beneficiamento do leite, pode-se obter variados produtos com valor agregado superior. Não é por outro motivo que a maior parte da produção de laticínios no Brasil é de queijos:



FONTE: Embrapa Gado Leite, 2022.

³ Art. 256. Entende-se por processo de ultra-alta temperatura - UAT ou UHT o tratamento térmico aplicado ao leite a uma temperatura entre 130°C (cento e trinta graus Celsius) e 150°C (cento e cinquenta graus Celsius), pelo período de dois a quatro segundos, mediante processo de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32°C (trinta e dois graus Celsius) e envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas.

Art. 354. É permitida a produção dos seguintes tipos de leites fluidos:

IV - leite submetido ao processo de ultra-alta temperatura - UAT ou UHT;

Nesse cenário, tudo se aproveita⁴: se a decisão for produzir creme de leite, remanesce o leite desnatado, que pode ser submetido a processo de secagem – para produzir leite desnatado em pó – ou a coagulação e fermentação – para transformar-se em massa de queijo e soro de leite. Enquanto essa massa de queijo pode ser submetida ao processo de filagem para gerar queijos filados – como, por exemplo, o queijo muçarela e o queijo danbo –, o soro de leite pode ser desnatado – gerando creme de soro de leite – e concentrado, gerando o soro concentrado que é usado na produção de *whey protein* e de inúmeros outros produtos da indústria alimentícia, como bolachas, sorvetes, bebidas lácteas, etc. Como se vê, existem inúmeras possibilidades que serão escolhidas de acordo com o *know-how* e o planejamento estratégico da empresa.

O queijo filado mais comum e de maior produção no Brasil é o queijo muçarela (FURTADO, 2001, p. 5), cuja produção é regulamentada pela Portaria nº 364/1997 – Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade (RTIQ) do Queijo Muçarela – e pelo Decreto nº 9.013/2017 no âmbito federal. O processo de produção do queijo muçarela é relativamente simples e pode ser realizado inclusive a nível “caseiro”. A etapa definitiva e talvez a mais importante para o queijo muçarela é a filagem. É nesta etapa que a massa de queijo verdadeiramente “se transforma” na muçarela. É aqui que a massa de queijo é fervida em altas temperaturas e simultaneamente cortada em pedaços, liberando um altíssimo teor de gordura:

Mozzarella cheese belongs to the group of pasta filata or stretched-curd cheese types, whose stretching gives the cheese a unique fibrous texture (1). The curd is stretched with hot water and then cooled down. Some parameters should be controlled during the cheese stretching process, such as the insoluble calcium content (2), pH and thermomechanical treatment. The functional properties of mozzarella, such as the viscoelasticity, fluidity, elasticity and oil release during heating, depend

⁴ Até mesmo os efluentes industriais – rejeitos que são tratados e devolvidos ao meio ambiente de forma ambientalmente adequada, a partir do licenciamento ambiental – que são comumente utilizados para limpeza das áreas externas das indústrias.

on the processing conditions due to the impact of these conditions on the cheese microstructure and composition (3).

(...)

Originally, mozzarella cheese was manually stretched (48), and this process is still performed in small industries. Hot water (70-80 °C) is added to the curd in pots, which is worked with the aid of large forks that move the curd along the wall of the pots, and the curd is kneaded, melted and stretched (49).

Mozzarella manufacturers use a wide range of industrial equipment for processing pasta filata cheese, including equipment with batch or continuous processes and single or double screw systems designed with different materials, geometries and heating systems, in which the process control parameters, such as the temperature, curd feed rate and screw speed, can be adjusted. Consequently, thermomechanical treatments may differ considerably depending on the used equipment (21). Mozzarella cheese can also be stretched using extruders, a method that is gaining significant commercial acceptance (13). In this system, the plasticization (gel-sol transition) is influenced by the stretching temperature, residence time and curd composition, especially by the calcium content (50).

Mechanical mixers with one or several screws are used to stretch the curd in hot water at temperatures controlled by steam injection (2, 22), and the hot water usually ranges from 82 to 85 °C (51). (GONÇALVES; CARDARELLI, 2021)

A etapa de filagem pode ser realizada em máquinas (filadeiras) a vapor ou alimentadas com água. Se alimentadas com água, essa água deve observar os parâmetros de potabilidade da Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, tendo em vista o teor do art. 42, XXII, do Decreto nº 9.013/2017⁵.

⁵ Art. 42. O estabelecimento de produtos de origem animal deve dispor das seguintes condições básicas e comuns, respeitadas as particularidades tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de outros critérios estabelecidos em normas complementares:

Em filadeiras alimentadas com água, ocorre uma situação extremamente interessante e proveitosa: ao entrar em contato com a água fervente e ser continuamente cortada e movimentada, a massa esponjosa de queijo desprende uma grande quantidade de gordura láctea na água. Essa gordura evidentemente é láctea – pois advém da massa de queijo e, por conseguinte, do leite coagulado e transformado em massa – como preveem os arts. 364, 370, 385-A e 411 do Decreto nº 9.013/2017⁶.

Essa gordura láctea – que consiste em aproximadamente 70% da gordura láctea obtida após a coagulação do leite – pode ser facilmente separada da água por meio de processo de centrifugação ou separação (desnate), para ser então utilizada na elaboração de diversos outros produtos, como, por exemplo, a manteiga. Ocorre que nem sempre foi assim: a problemática que gerou um mal-estar duradouro – e perdura até hoje – no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) envolve a suposta inovação e ilicitude do aproveitamento dessa gordura láctea apesar dos apesares: das previsões legais, de sua potabilidade, do alto teor nutritivo e da facilidade de controle e produção desse subproduto.⁷

XXII - água potável nas áreas de produção industrial de produtos comestíveis;

⁶ Art. 364. Para os fins deste Decreto, produtos lácteos são os produtos obtidos mediante processamento tecnológico do leite, podendo conter ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, apenas quando funcionalmente necessários para o processamento.

Art. 370. Os cremes obtidos do desnate de soro, de leiteiro, de outros derivados lácteos ou em decorrência da aplicação de normas de destinação estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, podem ser utilizados na fabricação de outros produtos, desde que atendam aos critérios previstos nos RTIQs dos produtos finais.

Art. 385-A. O uso e a comercialização, exclusivamente para fins industriais, da gordura láctea extraída da água utilizada na operação de filagem durante a elaboração de queijos são permitidos, asseguradas a identidade e a qualidade do produto final no qual será utilizada.

Art. 411. Para os fins deste Decreto, são considerados derivados do leite outros produtos que se enquadrem na classificação de produto lácteo, de produto lácteo composto ou de mistura láctea, de acordo com o disposto neste Decreto.

⁷ Antes de adentrar a controvérsia, importa esclarecer a importância econômica, ambiental e social dessa gordura láctea ou soro de leite – como se quiser denominar. Considerando que em torno de 70% da gordura ou soro decorrentes da coagulação do leite se desprendem da massa de queijo durante a etapa de filagem, tem-se que o descarte

É que o MAPA apresentava o entendimento restritivo – e não fundamentado no próprio Decreto nº 9.013/2017 – de que a gordura láctea extraída na etapa de filagem consistiria em uma inovação industrial⁸ e não poderia ser registrada pelas indústrias sem passar por um processo administrativo para reconhecimento como inovação na Divisão de Avaliação de Inovações Tecnológicas. Embora a extração e centrifugação (desnate) dessa gordura láctea fosse uma prática muito comum há anos nas indústrias fabricantes de queijos filados (em filadeiras abastecidas a água), alegava o MAPA que se tratava de uma prática *inovadora e inclusive ilícita*, por suposta ausência de previsão legal.

Ao longo dos anos de 2018 a 2020 inúmeras indústrias de laticínios no país foram autuadas administrativamente pelo MAPA pela prática – o que inclusive demonstra o quão não-inovadora seria essa *prática*. A situação chegou ao ápice com o protocolo simultâneo de alguns pedidos de registro por inovação tecnológica junto ao MAPA de Brasília – indeferidos aos poucos por argumentos diversos, tais como a impossibilidade de desnate de água⁹, ausência de previsão legal autorizadora¹⁰, ausência de prova da qualidade do produto final¹¹, etc.

dessa gordura implica uma perda direta de alimento, de receita para as indústrias e, por conseguinte, de tributação de ICMS para os Estados e de IRPJ/CSLL para a União. Para piorar a situação, essa gordura é despejada em sistemas de tratamento de efluentes, podendo gerar considerável poluição ambiental em caso de contato com a natureza. A solução trazida pelo MAPA foi simplesmente descartar esse alimento e perder quaisquer receitas – públicas e privadas – decorrentes do seu aproveitamento e industrialização, sem mencionar os altos investimentos em descarte ambientalmente correto.

⁸ O art. 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 5.772/71 não conferia proteção de patente a produtos e processos alimentares, mas foi revogado em 1997.

⁹ Note-se que a água é um composto químico cuja fórmula é composta por hidrogênio e oxigênio – não contempla gorduras de quaisquer naturezas – o que impossibilitaria sequer cogitar o seu desnate. Considerando-se desnate como o processo de separação da gordura de outros elementos, a água naturalmente não pode ser desnatada.

¹⁰ O Princípio da Legalidade previsto no art. 5º da Constituição Federal – segundo o qual pode o particular realizar tudo aquilo que não seja proibido – foi interpretado às avessas, para proibir tudo aquilo que supostamente não estivesse expressamente previsto como permitido.

¹¹ O que poderia ser comprovado inclusive na presença do órgão fiscalizatório por meio de um simples teste produtivo seguido de coleta de amostras para análises laboratoriais.

Apesar da previsão do art. 370 do Decreto nº 9.013/2017 – que é muito claro ao englobar e permitir a prática – as controvérsias só foram “sanadas” com a inclusão do art. 385-A no Decreto nº 9.013/2017, por meio do Decreto nº 10.468/2020. A simples leitura dos dispositivos denota a semelhança – e a sobreposição – de conteúdo:

TABELA 1: COMPARAÇÃO ENTRE OS ARTIGOS 370 E 385-A DO DECRETO Nº 9.013/2017

Art. 370 do Decreto nº 9.013/2017	Art. 385-A do Decreto nº 9.013/2017
Incluído em 2017, pelo Decreto nº 9.013/2017	Incluído em 2020, pelo Decreto nº 10.468/2020
Os cremes obtidos do desnate de soro, de leiteiro, de outros derivados lácteos ou em decorrência da aplicação de normas de destinação estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, podem ser utilizados na fabricação de outros produtos, desde que atendam aos critérios previstos nos RTIQs dos produtos finais.	O uso e a comercialização, exclusivamente para fins industriais, da gordura láctea extraída da água utilizada na operação de filagem durante a elaboração de queijos são permitidos, asseguradas a identidade e a qualidade do produto final no qual será utilizada.

Fonte: A AUTORA, 2022.

Como se vê, o art. 385-A gera a singular – e tecnicamente equivocada – situação de criar uma subcategoria de gordura láctea – a gordura láctea extraída da água utilizada na operação de filagem. Essa diferenciação exsurge do momento de extração no processo produtivo e não da composição físico-química da gordura. A composição molecular dessa gordura não é prejudicada/afetada em razão do momento de extração no processo produtivo. O que se altera não é a composição química da gordura presente na gordura láctea ou no soro, mas sim fatores como acidez – que podem ser facilmente medidos, acompanhados e fiscalizados no processo produtivo:

Sinérese, ou sinérese, é o processo que ocorre durante a fabricação de queijos em que a coalhada se contrai e expulsa soro de seu interior. Fatores que interferem neste fenômeno afetam diretamente a umidade do queijo e por consequência a sua qualidade e durabilidade. Entre estes fatores, podemos citar tamanho dos grãos no corte da coalhada, evolução do pH durante a fabricação,

temperatura de cozimento, agitação da massa, teor de sal do queijo, composição do leite, etc.

A fabricação dos queijos envolve basicamente a remoção de parte da água do leite sob a forma de soro, que se inicia a partir do momento em que a coalhada é cortada. A partir daí os grãos de coalhada formados durante o corte iniciam um processo de contração e, obviamente, de expulsão de soro do seu interior. Quanto mais soro é expulso da coalhada, mais seco é o queijo. Por outro lado, quanto menos soro sai da coalhada, mais úmido é o queijo e, geralmente, também mais ácido e com menos cálcio ligado à proteína.

Vários fatores interferem neste processo, alguns quando conjugados tem uma eficiência maior. São eles: pasteurização do leite, composição do leite, tipo de coalhada, teor de cálcio, tamanho dos grãos, temperatura de cozimento e velocidade de agitação, pH, prensagem e salga.

Costa *et. al.* (2022) ressaltam que não há diferenças significativas entre a composição físico-química da manteiga derivada do creme de soro de leite e da manteiga produzida com creme de leite¹²:

Whey cream butter is characterized by high concentration of unsaturated fatty acids (Aly, 2009; Nadeem et al., 2015) and by biologically active compounds (such as sphingomyelin and mucins) in the MFGM. According to Aly (2009), the linolenic fatty acid content is approximately 50% higher in whey cream butter than in milk cream butter, which provides whey butter with nutritional quality and higher healthiness than milk cream butter. Furthermore, there are studies (Aly, 2009; Morin et al., 2006; Nadeem et al., 2015) indicating that the physico-chemical composition of whey butter has no significant differences compared to milk butter.

¹² Frise-se que, inicialmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também vedava a produção de manteiga a partir do creme de soro de leite, exigindo que a manteiga fosse produzida apenas a partir do creme de leite. Com os impactos ambientais dessa decisão e a ausência de estudos científicos que justificassem a proibição, a Resolução nº 04/2000 do MAPA possibilitou a produção da chamada “manteiga comum” a partir do creme de soro de leite. Como a literatura técnico-científica explica, as propriedades do creme de soro de leite são ainda mais nutritivas do que as do creme de leite.

A edição do art. 385-A consistiu na única saída encontrada pelo MAPA para (i) não admitir a licitude da conduta por força do art. 370 do Decreto nº 9.013/2017 e, por conseguinte, (ii) ter que anular todos os processos administrativos decorrentes dos autos de infração emitidos de 2018 a 2020, (iii) gerando um direito ao lucro cessante do período a todas as indústrias prejudicadas pelo equivocado entendimento e, (iv) ao mesmo tempo, possibilitar o encerramento dos vários processos de inovação tecnológica que foram indevidamente protocolados e tramitavam em Brasília, exigindo decisão administrativa de necessária improcedência – ante à absoluta inexistência de qualquer inovação, e muito menos que permitisse um corajoso e certamente inexitoso protocolo de pedido de patente industrial junto ao INPI.

Vale dizer: a criação da gordura láctea prevista no art. 385-A do Decreto nº 9.013/2017 consistiu em uma decisão política e pragmática, e não científica. É digno de nota que o desnate dessa gordura láctea é prática comum em todo o mundo, embasada em vasta literatura técnica¹³. Em razão disso, a criação de um subgênero de gordura láctea extraída da etapa de filagem por meio do art. 385-A gerou uma problemática de operacionalização em relação às normativas do Mercosul e junto ao *Codex Alimentarius*¹⁴, ou seja, a nível internacional.

¹³ “Ao abordar as propriedades físicas da gordura do leite, Walstra (1999) evidencia a solubilidade da gordura do leite em água e o aumento de solubilidade com a temperatura – por exemplo, a 60°C a solubilidade da gordura em água é de 0,27% (m/m) – indicando assim que a gordura é solúvel em água (emulsão) e que o aumento da temperatura contribui para esse aumento de solubilidade. Disto se extrai que a água da etapa de filagem (acima de 60°C) tem todas as condições físico-químicas para arrastar a gordura do interior da massa. O mesmo autor (1999, p. 650) esclarece que o queijo acumula proteína e gordura e que o processo de filagem (corte e agitação) causa perda de partículas, especialmente nas superfícies de corte; assim, aproximadamente 6% da gordura é perdida com o soro de leite, mas a maior parte dessa gordura é recuperada pelo processo de centrifugação/desnate”. (ROSA, Viviane Lemes da; SCARTEZINI JUNIOR, Irineu. Aspectos técnicos e jurídicos do desnate da gordura láctea extraída da etapa de filagem de queijos. In: VASCONCELOS, Adailson Wagner Sousa de. **Conhecimento, experiência e empatia**: a envoltura do direito 2. Ponta Grossa: Atena, 2021, p. 212).

¹⁴ O Codex Alimentarius é a norma internacional que traz parâmetros de qualidade de alimentos e práticas produtivas/comerciais consideradas seguras a nível internacional. Ele não substitui as normas internas, mas prevê normas que se aplicam a nível internacional

Se a gordura láctea extraída da etapa de filagem apresenta composição físico-química muito semelhante ao soro de leite – exceto que diluído em água, o que não altera seus elementos – e gera produtos sem diferenças significativas em composição físico-química, por que os produtos que a contenham em seus ingredientes deveriam ser exportados para os demais países do bloco sob uma nova denominação – notadamente quando os demais países não exigem tal diferenciação? Como justificar perante as normas comuns do Mercosul a criação brasileira de uma subcategoria injustificada para essa gordura, sem qualquer inovação técnica industrial ou composição química diferenciada que a justificasse cientificamente? Vale dizer: a gordura criada pelo art. 385-A não possui previsão de código no SH (Sistema Harmonizado) ou NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) para exportação, gerando apenas duas alternativas às indústrias que quisessem fazer uso dela: limitar-se ao âmbito nacional ou a necessidade de novas rotulagens e aprovações no âmbito internacional.

Posteriormente, o MAPA editou a Portaria nº 537/2022 (Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Gordura Láctea), passando a denominá-la de “Gordura Láctea de Uso Industrial”. O art. 2º da Portaria nº 537/2022 já denota a similitude com o art. 370 do Decreto nº 9.013/2017:

TABELA 2: COMPARAÇÃO ENTRE O ART. 370 DO DECRETO Nº 9.013/2017 E O ART. 2º DA PORTARIA Nº 537/2022

Art. 370 do Decreto nº 9.013/2017	Art. 2º da Portaria nº 537/2022 do MAPA
Os cremes obtidos do desnate de soro, de leite, de outros derivados lácteos ou em decorrência da aplicação de normas de destinação estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, podem ser utilizados na fabricação de outros produtos, desde que atendam aos critérios previstos nos RTIQs dos produtos finais.	Para fins deste regulamento, a Gordura Láctea de Uso Industrial é o produto recuperado, por processos tecnologicamente adequados: I - da água de filagem de queijos; II - do desnate do leite ácido; III - do soro, obtido da fabricação de queijo; ou IV - do leite.

Fonte: A AUTORA, 2022.

com a participação de diversos países – dentre eles o Brasil, desde 1968 – para tornar os alimentos e o comércio internacional seguros, dentre outros objetivos.

Em mesmo sentido, chama a atenção a previsão do art. 10 do RTIQ:

Art. 10. A denominação de venda do produto é “Gordura Láctea de Uso Industrial”, podendo esta designação ser substituída por “Creme de Soro de Leite” ou “Creme de Leitelho”, quando provenientes exclusivamente dos processos tecnológicos dispostos nos incisos III e IV, do art. 2º desta Portaria, respectivamente.

O art. 2º da Portaria igualmente denomina de “Gordura Láctea de Uso Industrial” o produto obtido do desnate da “água de filagem de queijos” (inciso I) e do desnate “do soro, obtido da fabricação de queijo” (inciso II). Ocorre que a água de filagem de queijos nada mais é do que o soro obtido da fabricação de queijo. Logo, se o desnate do soro ou gordura extraída em diferentes momentos do processo produtivo gera um mesmo produto – com iguais requisitos de qualidade (arts. 6º a 9º da Portaria) – qual afinal é a utilidade prática da diferenciação? Isto é, para além da improcedência dos pleitos de inovação e da procedência dos autos de infração emitidos pelo MAPA até então?

A leitura dos dispositivos demonstra a desnecessidade da criação de uma subcategoria de gordura láctea e seu respectivo RTIQ, tendo em vista que o art. 370 do Decreto nº 9.013/2017 já regulamentava o uso de cremes obtidos a partir do desnate de soro, de leitelho e de outros derivados lácteos, desde que observado o RTIQ do produto final no qual fossem utilizados. A título de exemplo: pelo art. 370 do Decreto, o creme obtido do desnate do leitelho poderia ser utilizado na fabricação de manteiga, desde que observado o RTIQ da manteiga; o creme obtido do desnate do soro de leite – extraído em qualquer momento do processo produtivo, inclusive na etapa de filagem – poderia ser utilizado na fabricação de manteiga, desde que observado o RTIQ da manteiga.

Segundo o art. 370 do Decreto nº 9.013/2017, pouco importa o momento de obtenção do derivado lácteo, pois a fiscalização se dá por meio da qualidade do produto final. Trata-se de dispositivo que impõe uma fiscalização inteligente e voltada à qualidade do produto entregue ao consumidor.

Em síntese, a Portaria nº 537/2022 conflita com o art. 370 do Decreto nº 9.013/2017, mas não é só. O art. 2º, III, da Instrução Normativa nº 30/2017 do SDA/MAPA define a inovação tecnológica como “processo, equipamento, substância ou material, isolado ou em combinação, tecnologicamente novo ou significativamente aperfeiçoado, que proporcione a melhoria do processo de fabricação ou da qualidade do produto de origem animal”. Ora, se há registros longínquos na doutrina da tecnologia e processo envolvidos no desnate da gordura láctea extraída da etapa de filagem de queijos – tanto a nível nacional como internacional – e o art. 370 do Decreto nº 9.013/2017 já prevê o desnate de “outras gorduras”, esse processo também não se enquadra como inovação tecnológica para fins de registro de novo processo ou produto junto à Divisão de Avaliação de Inovações Tecnológicas do MAPA.

Os reflexos práticos das discussões travadas nos últimos anos deveriam ser medidas: as perdas são equivalentes, no mínimo, à multiplicação da produção nacional de creme de soro de leite das indústrias de queijo muçarela nos últimos três anos por 70%, aliadas à perda de tributação de ICMS e IRPJ/CSLL sobre os valores decorrentes dessas vendas e aos gastos com tratamento dos respectivos efluentes gerados com o descarte desse subproduto¹⁵.

¹⁵ “For dairy companies with good effluent management systems in place [1], treatment is not a major problem, but when accidents happen, the resulting publicity can be embarrassing and very costly. All steps in the dairy chain, including production, processing, packaging, transportation, storage, distribution, and marketing, impact the environment [2]. Owing to the highly diversified nature of this industry, various product processing, handling, and packaging operations create wastes of different quality and quantity, which, if not treated, could lead to increased disposal and severe pollution problems. In general, wastes from the dairy processing industry contain high concentrations of organic material such as proteins, carbohydrates, and lipids, high concentrations of suspended solids, high biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD), high nitrogen concentrations, high suspended oil and/or grease contents, and large variations in pH, which necessitates “specialty” treatment so as to prevent or minimize environmental problems. The dairy waste streams are also characterized by wide fluctuations in flow rates, which are related to discontinuity in the production cycles of the different products. All these aspects work to increase the complexity of wastewater treatment”. (BRITZ; VAN SCHALKWYK; HUNG, 2006, p. 1). Por sua vez, Costa et. al (2022) ressaltam a necessidade de aproveitamento do soro extraído do leite em razão de sua alta capacidade poluente e nutritiva: “O soro de queijo é o principal co-

CONCLUSÕES

A partir do estudo dos requisitos para registro de patentes industriais previstos no art. 8º da Lei de Propriedade Industrial, conclui-se que a gordura láctea extraída da etapa da filação de queijos ou o seu processo industrial não preenchem os requisitos de patente de invenção, tendo em vista a inexistência de novidade e de atividade inventiva.

Em razão de consistir em prática comum e reiterada nas indústrias há muitos anos e de conhecimento notório inclusive a nível internacional, constando expressamente de manuais técnicos a respeito da produção de queijos filados, não há como ser considerado novidade. Além da ampla divulgação técnica e científica, que afasta a novidade, também não há atividade inventiva, pois o resultado pode ser alcançado de maneira evidente a partir do estado da técnica por qualquer empresa por meio do conhecido processo de separação/centrifugação.

O uso da gordura láctea extraída da etapa da filagem é, portanto, técnica industrial manifestamente conhecida no âmbito nacional e internacional – independente do equivocado entendimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a respeito de sua suposta ilicitude, que vai de encontro com o art. 370 do Decreto nº 9.013/2017 – e decorre do estado da técnica, inclusive com publicações sobre o tema ao menos desde 1999. A produção dessa gordura láctea é muito simples e ocorre com a conhecida e usual técnica industrial de separação/centrifugação.

Não se trata, portanto, de novidade e nem de atividade inventiva capaz de subsidiar um pleito de reconhecimento de inovação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – que nunca deferiu tais pleitos e inseriu em 2020 o art. 385-A no Decreto nº 9.013/2017 justamente para expressamente prever a técnica, que a contrario sensu, se entendida

produto obtido durante o processo de fabricação de queijos. Apesar de possuir um valor nutricional elevado, cerca da metade do volume de soro gerado ainda é descartada de forma incorreta, constituindo-se uma prática prejudicial para o ecossistema devido à enorme carga poluente do soro de queijo. Dessa forma, é importante a utilização desse coproduto e de seus componentes em um número maior de aplicações, especialmente como ingrediente alimentício”.

como inovação, não deveria estar prevista em um Decreto Federal – e muito menos um pedido de registro de patente junto ao INPI.

Essa história nos remete à teoria da cegueira deliberada ou *willful blindness*, que remonta ao caso inglês *Regina vs Sleep* de 1861 (GEHR, 2012 apud SOARES, 2019, p, 111). A teoria da cegueira deliberada também é conhecida como doutrina de instrução das avestruzes (*ostrich instructions*), que, ao pressentirem perigo, costumam enterrar a cabeça em solo na tentativa de proteger-se – o que obviamente não as protege, apenas as cega para o que ocorre ao seu redor. Em breve síntese, ignorar o que existe não faz com que as coisas desapareçam – ilusão é decidir a despeito da realidade. Mas Freud (2022) já denunciava o costume humano de ignorar o que vai além do Eu e que gera desprazer, nos idos de 1930, quando publicou *O Mal-estar na Civilização*¹⁶.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 24 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Portaria MA nº 376, de 4 de setembro de 1997**. Disponível em: <https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-ma-364-de-04-09-1997,680.html>. Acesso em: 26 jul. 2022.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 30, de 9 de agosto de 2017**. Disponível em: <https://alimentusconsultoria.com.br/instrucao-normativa-30-agosto-2017-mapa/>. Acesso em: 29 jul. 2022.

¹⁶ “É assim que ao Eu se contrapõe inicialmente um “objeto”, como algo que se acha “fora” e somente através de uma ação particular é obrigado a aparecer. Um outro incentivo para que o Eu se desprenda da massa de sensações, para que reconheça um “fora”, um mundo exterior, é dado pelas frequentes, variadas, inevitáveis sensações de dor e desprazer que, em sua ilimitada vigência, o princípio do prazer busca eliminar e evitar. Surge a tendência a isolar do Eu tudo o que pode se tornar fonte de tal desprazer, a jogar isso para fora, formando um puro Eu-de-prazer, ao qual se opõe um desconhecido, ameaçador “fora”. As fronteiras desse primitivo Eu-de-prazer não podem escapar à retificação mediante a experiência. Algumas coisas a que não se gostaria de renunciar, por darem prazer, não são Eu, são objeto, e alguns tormentos que se pretende expulsar revelam-se como inseparáveis do Eu, de procedência interna”. (FREUD, 2022, p. 7-8).

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Portaria SDA nº 537, de 24 de fevereiro de 2022**. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-sda-n-537-de-24-de-fevereiro-de-2022-383074050>. Acesso em: 21 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. **Manual Básico para Proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico/ManualBsicodePatentes20210607b.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2022.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9013.htm. Acesso em: 21 jun. 2022.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 10.468, de 18 de agosto de 2020**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10468.htm#art1. Acesso em: 21 jun. 2022.

COSTA, Manuela Araujo; KUHN, Daniel; RAMA, Gabriela Ramaioli; LEHN, Daniel Neutzling; SOUZA, Claucia Fernanda Volken. Whey butter: a promising perspective for the dairy industry. **Brazilian Journal of Food Technology**, n. 25, e2021088. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjft/a/gMN3pLWLYXz7mQgZjpWSrzN/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 29 jul. 2022.

EMBRAPA GADO LEITE. **Leite inspecionado no Brasil**: destinação por tipo de produto de 2010 a 2020 (bilhões de litros). Disponível em: https://www.cileite.com.br/leite_numeros_industria. Acesso em: 29 jul. 2022.

FERREIRA, Ademir Antônio; GUIMARÃES, Edilson Rodrigues; CONTADOR, José Celso. Patente como instrumento competitivo e como fonte de informação tecnológica. **Gest. Prod.**, São Carlos, v. 16, n. 2, p. 209-221, abr.-jun. 2009.

FREUD, Sigmund. **O mal-estar na civilização**. Penguin-Companhia. Edição do Kindle, 2022.

FURTADO, M.M. **Entrevista Múcio M. Furtado**. Indústria de Laticínios, v. 6, n. 34, p. 5-9, 2001.

GONÇALVES, Mônica Correia; CARDARELLI, Haíssa Roberta. Mozzarella Cheese Stretching: A Minireview. **Food Technology & Biotechnology**, n. 59, mar-2021, p. 82-91.

GRAU-KUNTZ, Karin. O desenho industrial como instrumento de controle econômico do mercado secundário de peças de reposição de automóveis: uma análise crítica à recente decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE). **Revista de Direito**

Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, n. 145, p. 148-184, jan/mar 2007.

GRAU-KUNTZ, Karin. Proteção concorrencial para soluções técnicas não patenteáveis: Quo vadis liberdade de concorrência? **Ip-jurisdictio**, abr-2017.

GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de patente e mercados secundários - Impressoras e cartuchos de tinta. **Revista Eletrônica do IBPI.** Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5617186/mod_resource/content/0/KARIN%20GRAU%20-%20Direito%20de%20Patentes%20nos%20Mercados%20Secundarios.pdf. Acesso em: 24 jul. 2022

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A.L. Figueira. **Patentes, pesquisa e desenvolvimento:** um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fio-cruz, 2000.

PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais.** Rio de Janeiro: FGV, 2009.

PORTAL DA INDÚSTRIA. **O que é Propriedade Intelectual, Registro de Marca e Concessão de Patente.** Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/industria-de-a-z/propriedade-intelectual-registro-de-marca-e-concessao-de-patente/>. Acesso em: 24 jul. 2022.

PROITI. **Manual de Redação de Patentes da OMPI.** Disponível em: https://proiti.furg.br/arquivos/MANUAL_DE_REDAO_DE_PATENTES_DA_OMPI_20.pdf. Acesso em: 23 jul. 2022.

ROSA, Viviane Lemes da; SCARTEZINI JUNIOR, Irineu. Aspectos técnicos e jurídicos do desnate da gordura láctea extraída da etapa de filagem de queijos. In: VASCONCELOS, Adaylson Wagner Sousa de. **Conhecimento, experiência e empatia:** a envoltura do direito 2. Ponta Grossa: Atena, 2021.

ROSA, Viviane Lemes da. Avanços e retrocessos do Decreto nº 9.013/2017. In: **I Encontro Virtual do CONPEDI:** Transformações na ordem social e econômica e regulação. Florianópolis: CONPEDI, 2020, pp. 160-179.

ROSA, Viviane Lemes da. Comentários ao Decreto nº 10.468/2020. In: VASCONCELOS, Adaylson Wagner Sousa de; VASCONCELOS, Thamires Nayara Sousa de. **O direito na transição do clássico para o contemporâneo.** Ponta Grossa: Atena, 2021.

SOARES, Jucelino Oliveira. A teoria da cegueira deliberada e sua aplicabilidade aos crimes financeiros. **Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará**, n. 12, 2019, p. 109-128.

BRITZ, Trevor J.; VAN SCHALKWYK, Corné; HUNG, Yung-Tse. **Treatment of Dairy Processing Wastewaters**. Taylor & Francis Group, 2006.

VELÁSQUEZ, Germán. Intellectual Property and Access to Medicines and Vaccines. *In*: VELÁSQUEZ, Germán. **Vaccines, Medicines and COVID-19**: how can WHO be given a stronger voice? Geneva: Springer; South Centre, 2022. Disponível em: <https://www.southcentre.int/book-by-the-south-centre-2022/#more-18759>. Acesso em: 29 mar. 2022.

WIPO. **PCT**: O Sistema Internacional de Patentes. Disponível em: <https://www.wipo.int/pct/pt/>. Acesso em: 24 jul. 2022.

FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM SMART CITIES: MECANISMOS E ESTRUTURAS DA LEI DA INOVAÇÃO

FOMENTATION TECHNOLOGICAL INNOVATION
IN SMART CITIES: MECHANISMS AND STRUCTURES OF
THE INNOVATION LAW

BRUNA SOUZA DA ROCHA¹

RESUMO

O artigo discorre sobre os mecanismos e estruturas de fomento à inovação e tecnologia dispostos na Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como “Lei da Inovação”, que podem ser utilizadas no âmbito das cidades que tenham como política pública tornarem-se *smart cities*. Após uma breve explanação sobre o conceito de *smart city* e os resultados do seu avanço nos últimos vinte anos em cidades ao redor do mundo, o texto analisa como o planejamento econômico e os mecanismos e estruturas de fomento à inovação tecnológica previstos na Lei da Inovação podem ser ferramentas propulsoras de desenvolvimento de *smart cities*, a exemplo das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovações (ICT), dos acordos de parceria e dos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento para outorga de direito de uso.

Palavras-chave: *Smart cities*; Fomento público; Inovação tecnológica.

ABSTRACT

The article discusses the mechanisms and structures for promoting innovation and technology set out in Law nº 10.973, of December 2, 2004, known as the “Innovation Law”, which can be used in the scope of cities that have as a public policy to become if

¹ Advogada. Pós-graduada em Direito Econômico pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Mestranda em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná.

smart cities. After a brief explanation of the smart city concept and the results of its advancement over the last twenty years in cities around the world, the text analyzes how economic planning and the mechanisms and structures for promoting technological innovation provided for in the Innovation Law can to be driving tools for the development of smart cities, such as Scientific, Technological and Innovation Institutions (ICT), partnership agreements and technology transfer and licensing contracts for granting the right of use.

Keywords: *Smart cities; Public promoting; Technological innovation.*

SUMÁRIO

Introdução; **1.** Metodologia; **2.** *Smart cities*, planejamento econômico e fomento à inovação tecnológica; **3.** Mecanismos e estruturas de fomento à inovação tecnológica previstos na lei da inovação; **4.** Aplicação dos mecanismos e estruturas da lei da inovação nas *smart cities*; Considerações finais; Referências.

INTRODUÇÃO

O conceito de *smart cities* ganhou força ao redor do mundo nas últimas duas décadas a partir do avanço da globalização e do uso massivo da tecnologia. A complexidade da sociedade da informação estimula os governos a buscarem soluções adequadas às atuais demandas de inclusão, sustentabilidade e bem-estar social, o que tem sido alcançado por meio das novas tecnologias.

A experiência nacional e internacional descrita na doutrina sobre *smart cities* aponta os principais aprendizados adquiridos nas últimas décadas com a adoção de iniciativas inteligentes nas cidades ao redor do mundo, como a necessidade de um planejamento integrado com o governo estadual e/ou federal que permita a difusão de tecnologia e inovação nas cidades, assim como a necessidade de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos que agreguem bem-estar à vida dos cidadãos, especialmente por meio de licitações.

Nesse sentido, o planejamento econômico – como instrumento qualificador de racionalização da atuação do Estado na economia – e o fomento público – como meio de intervenção do Estado no domínio econômico para a promoção de determinados fins públicos, que pode ser racionalizado no planejamento – podem ser ferramentas propulsoras de desenvolvimento de *smart cities*.

O presente artigo se propõe a verificar os mecanismos de fomento dispostos na Lei da Inovação que podem viabilizar a entrada de inovação tecnológica nas cidades e promover a prestação de serviços públicos e de interesse público mais eficientes, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. O objetivo geral da pesquisa é analisar quais são mecanismos e estruturas de fomento público previstos na Lei da Inovação para planejar e fomentar as atividades econômicas de inovação tecnológica.

A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, divulgada em 2020 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), descreve bem a fluidez do termo *smart cities* e como o conceito foi sendo alterado ao longo dos últimos vinte anos:

Cidades inteligentes viraram “inteligentes e humanas”, “inteligentes e sustentáveis”, “inteligentes, sustentáveis e humanas” e assim por diante. A escolha de palavras indicava uma disputa nos bastidores. Algumas vezes, “cidades inteligentes” ficava subordinada à agenda mais ampla do desenvolvimento urbano, dando menos espaço às tecnologias de informação e comunicação. Outras vezes, ocorria o contrário. (Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, 2020, Eixo I, p. 26-27).

Alguns conceitos de *smart cities* determinam que a inteligência da cidade não precisa decorrer, necessariamente, da tecnologia, bastando a inovação para que a cidade possa ser considerada *smart*. Todavia, para a consecução do trabalho ora proposto, opta-se por partir da premissa de que as *smart cities*, especialmente na era da sociedade digital, devem dispor da inovação **tecnológica** para a prestação de serviços públicos e de

interesse público mais eficientes, de forma integrada e colaborativa, colocando o bem-estar dos municípios no centro da tomada de decisões.

Essa é a posição definida recentemente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE):

This is why the OECD defines smart cities as 'initiatives or approaches that effectively leverage digitalisation to boost citizen well-being and deliver more efficient, sustainable and inclusive urban services and environments as part of a collaborative, multi-stakeholder process'. (1st OECD Roundtable on Smart Cities and Inclusive Growth, 2020, p. 8).²

Neste trabalho, opta-se por manter a terminologia utilizada pela maior parte da doutrina internacional, qual seja, *smart city* ou *smart cities*, em detrimento de nomenclaturas como “cidades inteligentes”, “cidades criativas”, “cidades sustentáveis”, entre outras que podem confundir a definição adotada para a pesquisa que vincula o uso de inovação tecnológica à “inteligência” da cidade.

1 METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada será a lógico-dedutiva, a qual partirá das seguintes premissas:

- a) as *smart cities* podem promover um salto importante no desenvolvimento socioeconômico das cidades;
- b) o poder público precisa racionalizar metas, meios e finalidades a serem alcançadas em determinado lapso de tempo para que as cidades alcancem o status de *smart cities*;
- c) o planejamento econômico é o instrumento para racionalização da atuação do Estado na economia;

² “É por isso que a OCDE define cidades inteligentes como ‘iniciativas ou abordagens que efetivamente alavancam a digitalização para aumentar o bem-estar dos cidadãos e fornecer serviços e ambientes urbanos mais eficientes, sustentáveis e inclusivos como parte de um processo colaborativo e multissetorial!’ (tradução livre)

d) os mecanismos e estruturas de fomento público dispostos na Lei da Inovação podem servir de meios de incentivo à criação e à expansão de atividades relacionadas à tecnologia e à inovação racionalizados no planejamento econômico das cidades, configurando ferramentas propulsoras de desenvolvimento de *smart cities*.

A pesquisa é desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico acerca dos assuntos tratados (*smart cities*; planejamento econômico; fomento público; tecnologia e inovação), assim como por meio da análise da Lei da Inovação, buscando detectar os mecanismos e estruturas dispostos na Lei para planejar e fomentar as atividades econômicas de tecnologia e inovação que possibilitem a promoção de iniciativas inteligentes no âmbito das cidades.

2 SMART CITIES, PLANEJAMENTO ECONÔMICO E FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Cidades são consideradas sistemas complexos caracterizados por cidadãos e empresas interconectados, vários meios de locomoção, redes de comunicação, serviços e utilidades. Nos dias atuais, o crescimento populacional e o aumento da urbanização culminam em uma variedade de problemas no âmbito das cidades, de cunho técnico, social, econômico e organizacional, que tendem a comprometer a sustentabilidade econômica e ambiental das sociedades.

Neirotti (2014, p. 25) observa que debates surgem sobre o modo como as novas soluções baseadas em tecnologia e as novas abordagens para o planejamento e a vida urbana podem assegurar a viabilidade e a prosperidade futuras em áreas metropolitanas. Expressões como “cidades criativas”, “cidades sustentáveis” e “cidades inteligentes” ganham relevância, inserindo nas agendas públicas e na literatura o conceito de *smart cities*.

No Brasil, como parte integrante das políticas públicas traçadas pelo governo federal por meio dos Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR), de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e das Comunicações (MCom), foi lançada no ano de 2020 a Carta Brasileira para Cidades Inteli-

gentes, redigida com o apoio da Agência de Cooperação Alemã GIZ, a qual traça recomendações aos setores público e privado e fixa objetivos estratégicos para a transformação digital das cidades brasileiras na perspectiva do desenvolvimento urbano sustentável.

O conhecimento tido com a ascensão de *smart cities* nos últimos anos denota que a inovação tecnológica pode acelerar a promoção do bem-estar dos cidadãos. Isso porque o uso integrado de dados, de infraestruturas e de ferramentas tecnológicas, características das *smart cities*, confere maior inteligência à gestão pública, permitindo que se conheça os *gaps* da administração e que se criem soluções específicas para os problemas da cidade. Serviços públicos e de interesse público tendem a ser prestados com mais eficiência, de forma inclusiva e sustentável.

Consoante estudo elaborado em 2020 pela OCDE, resultado da 1ª Mesa Redonda de *Smart Cities* e Crescimento Inclusivo, as últimas duas décadas foram de pesquisa e experimento de iniciativas inteligentes nas cidades ao redor do mundo, o que permitiu importantes conclusões, como a de que redes inteligentes podem auxiliar na diminuição do consumo de energia elétrica (*smart grids*); soluções *high-tech* na tubulação podem melhorar a qualidade da água e detectar vazamentos; sensores inteligentes podem aliviar o tráfego e tornar mais eficientes o transporte e as rotas de coleta de resíduos; aplicativos favorecem o engajamento da população nos problemas da cidade; telemedicina pode melhorar os resultados da saúde e diminuir o seu custo; carros autônomos e plataformas de compartilhamento de veículos auxiliam na despressurização do uso do solo; entre outras.

O estudo da OCDE aponta que a adoção do conceito de *smart cities* pode oportunizar novas formas de tomada de decisões governamentais, como as consubstanciadas, por exemplo, na análise dos dados provindos dos fluxos de transporte, energia, água e resíduos, que podem apontar ineficiências e ensejar o estudo de soluções. Iniciativas inteligentes também podem induzir comportamentos economicamente desejáveis dos particulares, como, por exemplo, a mudança no padrão de consumo de energia elétrica, que se daria por meio da implementação de medidores inteligentes e preços dinâmicos, e a redução da poluição aérea e sonora, que ocorreria por meio do uso de carros, bicicletas e *scooters* elétricos.

A inovação digital, segundo o estudo da OCDE, também pode favorecer a economia circular, conceito que associa o desenvolvimento econômico a um melhor uso de recursos naturais, repensando modelos de negócios e otimizando os processos de fabricação com menor dependência de matéria-prima virgem, priorizando insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis.

A experiência internacional descrita no evento organizado pela OCDE aponta como alguns dos principais aprendizados adquiridos nos últimos vinte anos:

- a) a necessidade de que as políticas públicas nas *smart cities* sejam construídas, implementadas e monitoradas para o bem-estar de todas as pessoas, ressaltando a importância da inclusão digital;
- b) os governos nacionais podem e devem atuar como facilitadores no incentivo à entrega de soluções inovadoras e à sua expansão;
- c) os modelos contratuais e de negócios precisam se adaptar rapidamente às mudanças do ambiente urbano e encampar uma abordagem mais holística, algumas vezes ajustando a regulação e aproveitando as licitações públicas para potencializar a adoção de iniciativas inteligentes.

O cenário mencionado denota a necessidade de se repensar a dinâmica da tomada de decisões nas cidades de modo a priorizar o uso da tecnologia e da inovação de forma integrada com a infraestrutura, permitindo eficiência na prestação de serviços públicos e de interesse público e melhorando, assim, a qualidade de vida dos cidadãos.

Dessa forma, evidenciam-se os desafios a serem enfrentados pelo Estado no planejamento econômico de cidades brasileiras que optem, em um contexto de política pública, por se tornarem *smart*, vez que a definição de **diretrizes e metas** e a determinação dos **meios** de alcançá-las demandam um olhar diferenciado das questões relacionadas à inovação e à tecnologia - premissas das *smart cities* - e das estratégias de intervenção estatal que serão lançadas para que a inovação tecnológica adentre no âmbito da mu-

nicipalidade e auxilie no alcance das finalidades públicas desejadas, dentro de determinado lapso de tempo.

O planejamento econômico é previsto no artigo 174 da Constituição Federal³ e pode ser conceituado como um processo organizado que racionaliza as diretrizes e metas a serem realizadas dentro de determinado prazo pelo Estado ou por este em parceria com a iniciativa privada. Assim, objetivos previamente definidos no plano – instrumento que materializa o planejamento – buscarão corrigir os desequilíbrios e desvios da economia e/ou promover o seu desenvolvimento por meio de intervenções do Estado na atividade econômica.

Por intervenção econômica, Moreira (2016, p. 182) ensina ser toda conduta estatal que visa alterar o comportamento econômico espontâneo dos agentes privados, seja com finalidade de prestigiar a concorrência, seja com fins estranhos ao próprio mercado concorrencial (mas vinculados ao interesse público, tal como definido em lei). Por meio de mecanismos jurídicos intervencionistas, o Estado insere-se no domínio econômico buscando produzir resultados macro ou microeconômicos diversos daqueles que adviriam caso a intervenção não tivesse ocorrido. A intervenção é sempre inovadora, no sentido de que deve procurar a alteração dos parâmetros comportamentais originários ao mercado no qual se intervém, dando-se tanto na forma promocional como repressiva.

No plano das intervenções, especificamente na sua forma promocional, é necessário considerar o cenário de restrição fiscal que limita sobremaneira a adoção de iniciativas por parte do poder público no sentido de investir, ao menos o suficiente, no desenvolvimento de tecnologia e inovação. Tal fato aponta que o planejamento econômico deve prever mecanismos de intervenção que induzam os agentes privados a participarem ativamente na construção de iniciativas inteligentes a serem aplicadas nos serviços públicos e de interesse público da cidade.

³ Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

A par disso, o **fomento público**, mecanismo de intervenção estatal no domínio econômico que visa incentivar os particulares a adotar (ou não) determinado comportamento para a consecução de uma finalidade pública, pode ser um aliado na captação de investimento privado em inovação tecnológica no âmbito das *smart cities*, considerando tanto a necessidade de que a inovação e a tecnologia entrem na economia das cidades e tornem os serviços públicos e de interesse público mais eficientes, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos, quanto o cenário de crise econômica e restrição fiscal existente hoje no Brasil.

O fomento público, de acordo com Silva (2008, p. 55), é um grande canal entre o Estado e a sociedade que visa à concretização de metas econômicas e sociais, de preferência previstas no plano, por meio da coordenação de vontades do poder público e dos particulares. Com o intuito de cumprir com todos os objetivos fixados no ordenamento jurídico e racionalizados no plano, e ciente de que não é possível atingi-los apenas com a estrutura e com os recursos estatais, o Estado utiliza-se de incentivos às empresas e às atividades econômicas para que juntos satisfaçam os interesses e necessidades da coletividade.

Nesse contexto – necessidade de que a inovação tecnológica adentre no funcionamento das cidades e atual crise econômica e restrição fiscal -, os mecanismos e estruturas de fomento à inovação tecnológica previstos na Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como Lei da Inovação, podem servir de instrumentos jurídicos pertinentes na estruturação de *smart cities*.

3 MECANISMOS E ESTRUTURAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PREVISTOS NA LEI DA INOVAÇÃO

A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, é o marco legal que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo visando à capacitação, à autonomia tecnológica e o desenvolvimento do sistema produtivo por todo o país.

Aos entes da federação é conferida ampla autonomia para adotarem as medidas de incentivo propostas na Lei, em linha com as competências para proporcionar, legislar e incentivar a tecnologia e a inovação constantes nos art. 23, V, 24, IX, e 218 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

(...)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

(...)

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação.

Esse é o fator que releva a pertinência da Lei da Inovação no presente estudo, visto que os mecanismos e estruturas de fomento à inovação tecnológica previstos na Lei podem ser adotados no âmbito de municípios que tenham como política pública tornarem-se *smart cities*.

Entre os temas tratados pela Lei da Inovação, grande peso é conferido ao incentivo à interação de empresas e as **Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT)**, que são órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituídas sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que incluam em sua missão institucional ou objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

A Lei da Inovação expressamente encoraja que os entes da federação, de forma independente ou coordenada, estimulem a celebração de alianças estratégicas e projetos de cooperação entre empresas, ICT e entidades privadas sem fins lucrativos voltados à atividades de pesquisa e desenvolvimento, objetivando a geração de produtos, processos e serviços inovadores, a transferência e difusão de tecnologia, ações de empreendedorismo e de criação de ambientes de inovação e a formação e capacitação de recursos humanos.

Os entes da federação, inclusive de forma independente, assim como as agências de fomento⁴ e as ICT, podem apoiar a criação, a implantação e a consolidação de **ambientes promotores da inovação**, como **parques e polos tecnológicos**⁵ e **incubadoras de empresas**⁶, incentivando o desenvolvimento tecnológico, o aumento da competitividade e a interação entre empresas e ICT. Esse apoio pode incluir cessão de uso de imóveis para instalação de ambientes promotores da inovação, em que se preverá uma contrapartida⁷, assim como participação na criação e governança de en-

⁴ De acordo com a Lei da Inovação, agência de fomento é um “*órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação;*” (art. 2º, I).

⁵ A Lei da Inovação define parque tecnológico como um “*complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si;*”. Já polo tecnológico é definido como um “*ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes envolvidos para consolidação, **marketing** e comercialização de novas tecnologias;*” (art. 2º, X e XI).

⁶ Na definição da Lei da Inovação, incubadora de empresas é uma “*organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;*” (art. 2º, III-A).

⁷ Observa Rauen (2016, p. 25) que, como contrapartida, o ente ou o órgão apoiador pode receber, por exemplo, o protótipo resultante do processo de incubação de empresas para o desenvolvimento tecnológico.

tidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras, desde que segregadas as funções de financiamento e de execução.

Do mesmo modo, tais entes e entidades podem estimular a atração de **centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras**, promovendo sua interação com ICT e empresas brasileiras e permitindo o acesso de tais empresas a instrumentos de fomento para o adensamento do processo de inovação no Brasil. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento também devem manter programas específicos para as microempresas e as empresas de pequeno porte, observando-se as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A ICT pública, como parte integrante da administração pública direta ou indireta, pode celebrar **contrato ou convênio com empresas** em ações voltadas à inovação tecnológica para atividades de incubação, visando compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações, assim como permitir a utilização de seus bens e recursos, inclusive capital intelectual⁸, por outra ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade-fim ou com ela não conflite.

Os Municípios, assim como os demais entes da federação e suas entidades, estão autorizados a **participar minoritariamente no capital social de empresas** com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas suas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial. A **propriedade intelectual** dos resultados obtidos pertencerá à empresa, na forma da legislação regente e de seus atos constitutivos, sendo facultado ao poder público condicionar a participação societária via aporte de capital à previsão de licenciamento da propriedade intelectual para o fim de atender ao interesse público.

⁸ A Lei da Inovação define como capital intelectual o “conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.” (art. 2º, XIV).

Tratando especificamente da participação das ICT no processo de inovação, a Lei prevê que é facultado à ICT pública celebrar **contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação** por ela desenvolvida. A contratação pode conter cláusula de exclusividade, hipótese em que deverá ser precedida de publicação de extrato da oferta tecnológica no site oficial da ICT, não podendo ser objeto de exclusividade a transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação considerada de relevante interesse público. Nos termos da Lei, a empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação cedido por ICT pública perderá automaticamente o direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições definidos no contrato.

As ICT podem ainda celebrar **acordos de parceria** com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Em instrumento jurídico específico, deve-se prever a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia, observada a vedação à exclusividade em caso de relevante interesse público. A ICT pode ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante contrapartida, financeira ou não, desde que economicamente mensurável.

Com aprovação de plano de trabalho, os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estão autorizados a conceder recursos para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICT ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, por meio de termo de outorga, convênio, contrato ou instrumento jurídico assemelhado.

A ICT pode ceder seus direitos sobre a criação, mediante manifestação expressa e motivada e a título não oneroso, ao criador, para que os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante remuneração. Ao criador, é assegurada participação mínima de

5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, que poderá ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

A ICT pública deverá instituir sua política de inovação, estabelecendo diretrizes e objetivos e dispor sobre a organização e a gestão dos processos que orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional.

Para apoiar a política de inovação, a Lei estabelece que a ICT pública deverá dispor de **Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)**, próprio ou em associação com outras ICT, o qual poderá ser constituído com ou sem personalidade jurídica própria, inclusive como entidade privada sem fins lucrativos. Caso o NIT seja constituído com personalidade jurídica própria, a ICT deverá estabelecer as diretrizes de gestão e as formas de repasse de recursos a entidade.

A atuação do NIT é basicamente circunscrita em zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição e opinar quanto à conveniência de divulgação dessas criações, passíveis de proteção intelectual; acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da(s) ICT; desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação da(s) ICT; e promover e acompanhar o relacionamento da(s) ICT com as empresas.

Ponto evidentemente relevante para as cidades brasileiras que almejem se tornar *smart cities* é o **estímulo direto à inovação nas empresas** previsto na Lei da Inovação, pois, como dito anteriormente, o Brasil passa por um atual cenário de instabilidade econômica e restrição fiscal.

Nesse sentido, a Lei estabelece que os entes da federação, as ICT e suas agências de fomento devem promover e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos, o que pode se dar por meio de concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Os principais instrumentos de estímulo à inovação nas empresas previstos na Lei são:

- a) subvenção econômica;
- b) financiamento;
- c) participação societária;
- d) bônus tecnológico;⁹
- e) encomenda tecnológica;
- f) incentivos fiscais;
- g) concessão de bolsas;
- h) uso do poder de compra do Estado;
- i) fundos de investimentos;
- j) fundos de participação;
- k) títulos financeiros, incentivados ou não;
- l) previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais.

⁹ A Lei da Inovação define bônus tecnológico como “subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos termos de regulamento;” (art. 2º, XIII).

Outras ações de estímulo à inovação que podem ser adotadas pelos entes, agências de fomento e ICT são:

- a) apoio financeiro, econômico e fiscal direto a empresas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica;
- b) utilização do mercado de capitais e de crédito em ações de inovação;
- c) indução de inovação por meio de compras públicas;
- d) utilização de compensação comercial, industrial e tecnológica em contratações públicas;
- e) previsão de cláusulas de investimento em pesquisa e desenvolvimento em concessões públicas e em regimes especiais de incentivos econômicos;
- f) implantação de solução de inovação para apoio e incentivo a atividades tecnológicas ou de inovação em microempresas e em empresas de pequeno porte.

Como forma de estimular a inovação tecnológica por meio do poder de compra do Estado, a Lei da Inovação estabelece expressamente que a administração pública pode contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas à atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, objetivando a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador. Trata-se da **encomenda tecnológica**, na qual o fornecimento do produto ou processo inovador pode ser contratado mediante **dispensa de licitação**.

Ainda sobre o uso do poder de compra do Estado como ferramenta propulsora de disseminação da inovação tecnológica, uma das diretrizes de aplicação da Lei da Inovação é o tratamento preferencial, diferenciado e favorecido, na aquisição de bens e serviços pelo poder público e pelas

fundações de apoio de que trata a Lei Federal nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994¹⁰, às empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país e às microempresas e empresas de pequeno porte de base tecnológica, criadas no ambiente das atividades de pesquisa das ICT.

Os entes da federação, as agências de fomento, as ICT públicas e as fundações de apoio devem conceder **bolsas de estímulo à inovação no ambiente produtivo** destinadas à formação e à capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas, em ICT e em empresas, que contribuam para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e para as atividades de extensão tecnológica¹¹, de proteção da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia.

A Lei ainda prevê que o **inventor independente**¹² que comprove depósito de pedido de patente pode solicitar a adoção de sua criação por ICT pública, que decidirá quanto à conveniência e oportunidade da solicitação e elaboração de projeto voltado à avaliação da criação para futuro desenvolvimento, incubação, utilização, industrialização e inserção no mercado. Nesse caso, mediante instrumento jurídico específico, o inventor independente deverá se comprometer a compartilhar os eventuais ganhos econômicos auferidos com a exploração da invenção protegida adotada pela ICT.

Por fim, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as agências de fomento e as ICT públicas também podem apoiar o inventor independente por meio da análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção; da assistência para transformação da invenção em produto ou processo com os mecanismos financeiros e creditícios dispostos na legislação; do auxílio na constituição de empresa que produza o bem

¹⁰ Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências.

¹¹ Extensão tecnológica, de acordo com a Lei da Inovação, é “atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao mercado;” (art. 2º, XII).

¹² A Lei da Inovação conceitua inventor independente como “pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação.” (art. 2º, IX).

objeto da invenção; e da orientação quanto à transferência da tecnologia à empresas já constituídas.

Verifica-se que a Lei da Inovação prevê diversos mecanismos e estruturas que podem ser adotados pelos Municípios, de forma independente ou coordenada com os demais entes da federação, dentro de um planejamento econômico estratégico que vise atrair e disseminar tecnologia e inovação nas cidades.

4 APLICAÇÃO DOS MECANISMOS E ESTRUTURAS DA LEI DA INOVAÇÃO NAS *SMART CITIES*

Como visto, a Lei da Inovação criou mecanismos e estruturas de fomento à tecnologia e à inovação que podem ser adotados por todos os entes da federação, de forma independente ou coordenada, em linha com as disposições constitucionais que definem a promoção e a disseminação da inovação tecnológica como competência comum/concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nesse sentido, a criação de ICT pelas municipalidades que desejem incorporar nas suas políticas públicas o conceito de *smart cities* pode ser uma via possível, ainda que dependa de um mínimo de recursos financeiros direcionados às ICT para a manutenção da infraestrutura, remuneração do corpo administrativo e técnico e obtenção de capital intelectual. Isto porque, mesmo em uma situação de crise econômica como a que passa atualmente o Brasil, alguns Municípios podem ter espaço fiscal para tais despesas, havendo uma janela de oportunidade para investir em ciência, tecnologia e inovação.

As ICT podem favorecer a estruturação de hubs de inovação nas cidades que disseminem conhecimento tecnológico, atraiam pesquisadores e empresas (brasileiras e estrangeiras) e estabeleçam alianças estratégicas para o estudo, desenvolvimento e comercialização de produtos, serviços e processos novos e/ou inovadores. Ambientes promotores da inovação, como parques e polos tecnológicos e incubadoras de empresas, podem es-

timular que a tecnologia e a inovação façam parte da vida das pessoas nas cidades.

A possibilidade de parcerias por meio de contratos e convênios entre ICT, empresas e pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, visando compartilhar laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações, assim como a permissão para utilização de bens, recursos e capital intelectual, é um passo importante na consolidação do fomento à inovação tecnológica nas cidades, notadamente por envolver desde pequenos pesquisadores a grandes empresas, além de juntar forças (por meio do compartilhamento de bens, recursos e conhecimentos técnicos) dos setores público e privado.

A participação minoritária no capital social de empresas visando o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores também pode ser uma iniciativa viável para os Municípios que tenham espaço fiscal e a meta de atingirem o conceito de *smart cities*. Aliar-se ao setor privado para promover o desenvolvimento de produtos, serviços e/ou processos novos e inovadores, quando especialmente vinculados aos serviços públicos e de interesse público, pode figurar como legítima estratégia estatal para o atender relevante interesse coletivo.

Nesse mesmo sentido, conferir bônus tecnológico e incentivos fiscais a pesquisadores e empresas que exerçam a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia e inovação, especialmente microempresas e empresas de pequeno e médio porte, pode incentivar o desenvolvimento de startups, inclusive quando fomentadas dentro de um ambiente promotor de inovação no âmbito das municipalidades.

O uso do poder de compra do ente municipal pode ser um potente mecanismo de fomento à inovação tecnológica dentro das *smart cities*, vez que favorece empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação. O uso mais intensivo e ostensivo dessa ferramenta pode ter o condão de atrair novos *players* para o mercado de licitações, elevando a prestação de serviços públicos e de interesse público a níveis mais satisfatórios.

A par disso, a inserção de cláusulas de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias no bojo dos contratos de concessão pode igualmente servir de incentivo à inovação tecnológica nas municipalidades, em especial, nas áreas da educação, saúde, transporte, iluminação pública e saneamento básico, áreas que, por excelência, estão sob competência municipal (ainda que, eventualmente, em concorrência com outros entes federativos). O maior uso da encomenda tecnológica para a solução de problemas vinculados a essas áreas também pode ser uma estratégia de sucesso no âmbito das *smart cities*.

O manejo dos direitos de propriedade intelectual é ponto interessante trazido pela Lei para conferir maior atratividade ao desenvolvimento da inovação tecnológica dentro das *smart cities*. Essa diretriz encontra-se, inclusive, na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que indica diversas ações para a geração e agregação de valor de propriedade intelectual aos bens, serviços e processos:

Eixo 1: Propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento

1. Estimular o uso da informação de PI como ferramenta estratégica para nortear pesquisas, desenvolvimentos, inovações, negócios e geração de ativos de PI.

1.1. Avaliar possibilidades e propor estrutura destinada a ampliar o uso de inteligência em PI por empresas nacionais, que se dediquem a:

1.1.1. Estimular e disponibilizar mecanismos que garantam o uso efetivo, em volume, em agilidade e em qualidade, de informações de PI como ferramenta estratégica para diagnosticar, nortear, otimizar e subsidiar empresas em suas decisões de negócio;

1.1.2. Nortear pesquisas e desenvolvimento de rotas tecnológicas;

1.1.3. Identificar oportunidades de geração de ativos de propriedade intelectual como diferencial competitivo; e

1.1.4. Estimular licenciamento de PI existente para inserção de novos produtos e serviços no mercado.

1.2. Implementar iniciativas, projetos ou programas para incrementar o número de pedidos de proteção à PI no País.

1.3. Implementar medidas para facilitar a identificação, comercialização e industrialização de PI:

1.3.1. Desenvolver e publicar guias para gerenciamento de PI em empresas;

1.3.2. Desenvolver um índice de avaliação da capacidade de utilização de PI em empresas;

1.3.3. Dar suporte aos governos locais para desenvolver a utilização de PIs regionais, com foco no desenvolvimento das indústrias locais; e

1.3.4. Estimular o uso de banco de dados de PI como ferramenta para identificação de soluções inovadoras que aumentem a produtividade em cada empresa.

(Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, 2020, Eixo I).

Desse modo, a celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação envolvendo ICT e empresas pode ser de grande valia nas *smart cities*, gerando competitividade na iniciativa privada, intensificando a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos e agregando valor à inteligência das cidades, especialmente quando os direitos de propriedade intelectual envolverem bens e serviços de interesse da coletividade.

Assim sendo, os Municípios que, no bojo de suas políticas públicas, tiverem como meta tornarem-se *smart cities*, podem passar a adotar, por meio de um planejamento econômico estratégico, os mecanismos e estruturas de que dispõe a Lei da Inovação, fomentando a maior participação da iniciativa privada na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e inovação dentro das cidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As *smart cities* têm sido objeto de estudo pela comunidade nacional e internacional no enfrentamento dos atuais desafios das cidades. A experiência mundial adquirida por cidades ao redor do mundo nas últimas duas décadas, descrita pela OCDE no ano de 2020, demonstra que as novas tecnologias podem auxiliar na solução de problemas relacionados à inclusão, sustentabilidade e bem-estar dos cidadãos.

A inovação tecnológica tem ajudado cidades de todo mundo na prestação de serviços públicos e de interesse público mais satisfatórios, como redes inteligentes que auxiliam na diminuição do consumo de energia elétrica; tubulações *high-tech* que melhoram a qualidade da água e detectam vazamentos; sensores que aliviam o tráfego e tornam mais eficientes o transporte e as rotas de coleta de resíduos; telemedicina que melhora os resultados da saúde e diminui o seu custo; etc.

A par disso, mostra-se evidente que as cidades que definam como meta atingir o status de *smart cities* precisam traçar estratégias a fim de que a tecnologia e a inovação conectem-se à infraestrutura de serviços, conferindo inteligência à dinâmica das cidades. O planejamento econômico, nesse sentido, é o instrumento jurídico de racionalidade dos meios para se atingir determinadas metas, definindo a forma como o Estado intervém na economia para atingir determinados fins públicos previamente constituídos.

Em um cenário de crise econômica e restrição fiscal, no qual o Estado não dispõe de recursos (ao menos o suficiente) para investir em ciência, tecnologia e inovação, o fomento público é meio jurídico adequado para induzir a iniciativa privada a praticar (ou não) determinados comportamentos que impactem na economia. No caso das cidades brasileiras que tenham como meta tornarem-se *smart cities*, o fomento público deve incentivar os agentes privados a pesquisar e desenvolver inovação tecnológica no âmbito das cidades.

Os mecanismos e estruturas de fomento público previstos na Lei da Inovação, como as ICT, os acordos de parceria, o uso do poder de compra

do Estado e as negociações sobre direitos de propriedade intelectual, podem ser adotados, de forma independente ou coordenada, pelos Municípios que desejam adotar o conceito de *smart cities*, buscando induzir que a iniciativa privada traga inovação e tecnologia para dentro das cidades, especialmente na prestação de serviços públicos e de interesse coletivo.

REFERÊNCIAS

1st OECD *Roundtable on Smart Cities and Inclusive Growth*, 2020. Paris, França. **Smart Cities and Inclusive Growth**. Paris, França: OECD, 2020.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição**: República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. **Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual**. Brasília, DF, 2020.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, n. 232, 3 dez. 2004, Seção 1, p. 2.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Carta Brasileira para Cidades Inteligentes**. Brasília, DF, 2020.

MOREIRA, Egon Bockmann. **O direito administrativo contemporâneo e suas relações com a economia**. Curitiba: Editora Virtual Gratuita - EVG, 2016.

NEIROTTI, Paolo et al. *Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts*. **Cities**, vol. 38, 25-36, 2014.

RAUEN, Cristiane Vianna. **O Novo marco legal da inovação no Brasil**: o que muda na relação ICT-empresa? Brasília: Radar IPEA, 2016.

SILVA, Juliana Sberze Pacheco. **Planejamento econômico e fomento público**: instrumentos para o desenvolvimento nacional. 2008. 145 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Direito - Setor de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, 2008.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

COUTINHO, Diogo Rosenthal; MOUALLEM, Pedro S. B. Gargalos jurídico-institucionais à inovação no Brasil. *In*: COUTINHO, Diogo Rosenthal; ROCHA, Jean-Paul Veiga

da; SHAPIRO, Mario Gomes (coord.). **Direito Econômico Atual**. São Paulo: Método, 2015.

GRAU, Eros Roberto. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988**. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001.

GRAU, Eros Grau. **Planejamento Econômico e Regra Jurídica**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978.

PINHO, Clóvis Alberto Bertolini de. Os desafios da experiência brasileira com projetos de Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação pública e cidades inteligentes (smart cities). **Revista de Direito Público da Economia – RDPE**. Belo Horizonte, ano 17, nº 66, p. 9-31, abr./jun. 2019.

SHAPIRO, Mario Gomes. Inovação como falha de mercado e as respostas do Direito. *In*: COUTINHO, Diogo Rosenthal; ROCHA, Jean-Paul Veiga da; SHAPIRO, Mario Gomes (coord.). **Direito Econômico Atual**. São Paulo: Método, 2015.



**INSTITUTO OBSERVATÓRIO
DO DIREITO AUTORAL**

